

VNIVERSITAT E VALÈNCIA

**FACULTAD DE DERECHO**

Departamento de Derecho Administrativo y Procesal

Área de Derecho Procesal

Programa de Doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología



**TESIS DOCTORAL**

**LA ACCIÓN DE CESACIÓN EN MATERIA DE  
PATENTES**

Presentada por:

**MARTA CANTOS PARDO**

Dirigida por:

**Dr. F. JAVIER JIMÉNEZ FORTEA**

Profesor Titular de Derecho Procesal

Valencia, octubre 2022





*A Javi, Carmen y Javier,  
el mejor regalo recibido*

*A mis padres y hermanos  
por su apoyo durante toda mi vida*

*A mi director, Javier Jiménez,  
por su enorme generosidad*



# ÍNDICE:

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SIGLAS Y ABREVIATURAS.....</b>   | <b>XI</b> |
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>   | <b>1</b>  |
| I. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO .....   | 1         |
| II. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN .....  | 3         |
| III. METODOLOGÍA.....   | 6         |
| <b>INTRODUCTION .....</b>   | <b>11</b> |
| I. PROJECT MOTIVATION AND GROUNDS .....   | 11        |
| II. RESEARCH OBJECTIVES AND STRUCTURE.....  | 12        |
| III. METHODOLOGY .....  | 15        |
| <b>CAPÍTULO PRIMERO: LAS PATENTES Y SU TUTELA EN EL<br/>ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .....</b> | <b>19</b> |
| I. LAS PATENTES.....  | 19        |
| 1. Origen y evolución de las patentes.....  | 19        |
| 2. Evolución normativa en España: de los privilegios de Isabel la Católica a la actual LP..     | 26        |
| 3. Concepto de invención y patente y su fundamento .....  | 31        |
| 4. Requisitos de patentabilidad.....  | 33        |
| 4.1. Novedad .....  | 33        |
| 4.2. Actividad inventiva .....  | 36        |
| 4.3. Aplicación industrial .....  | 37        |
| 5. Invenciones no patentables.....  | 38        |
| 6. Efectos de la patente: contenido, alcance, duración y límites .....                          | 40        |
| 6.1. <i>Ius prohibendi</i> y <i>ius utendi</i> .....  | 40        |
| 6.2. Alcance.....   | 41        |
| 6.3. Duración.....  | 42        |
| 6.4. Límites .....  | 43        |
| 7. Procedimiento de concesión.....  | 45        |
| 8. Nulidad, caducidad y revocación.....   | 46        |
| 9. Sistemas de protección de las patentes .....   | 48        |
| 9.1. Obtención de las patentes por la vía PCT .....   | 48        |
| 9.2. La patente «europea».....  | 50        |

|   |    |
|---|----|
| 9.3. La patente española. La Ley de Patentes de 2015 y su Reglamento .....  | 51 |
| 4. ¿Cuál es la realidad de las patentes? .....  | 52 |
| II. LA TUTELA DEL DERECHO DE PATENTE.....   | 55 |
| 1. Distintas formas de tutela.....  | 55 |
| 2. Tutela jurisdiccional.....   | 56 |
| 2.1. La opción del legislador: tutela jurisdiccional ante el orden civil.....   | 56 |
| 2.2. Tutela administrativa y contencioso-administrativa —en extinción—. El recurso<br>contra las resoluciones de la OEPM.....   | 58 |
| 2.3. Tutela jurisdiccional penal: delitos contra la propiedad industrial.....   | 61 |
| 3. Medios extrajudiciales de resolución de conflictos.....  | 65 |
| 3.1. Las soluciones extrajudiciales en la Ley de Patentes .....   | 69 |
| 3.2. Conciliación previa en materia de invenciones laborales .....  | 69 |
| 3.3. Arbitraje en materia de patentes .....   | 71 |
| 3.4. Mediación en materia de patentes.....  | 76 |
| 3.5. La OEPM como institución de mediación y arbitraje .....  | 79 |
| III. EVOLUCIÓN DEL PROCESO CIVIL EN MATERIA DE PATENTES.....  | 80 |
| 1. El proceso civil en materia de patentes antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de<br>20 de marzo, de Patentes ..... | 80 |
| 2. El proceso civil en materia de patentes al amparo de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de<br>Patentes .....                    | 83 |
| 3. El proceso civil en materia de patentes tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24<br>de julio, de Patentes .....     | 84 |
| IV. MODALIDADES DE TUTELA CIVIL DECLARATIVA .....   | 85 |
| 1. Tutela meramente declarativa .....   | 86 |
| 1.1. Declarativa del «derecho a la obtención de la patente» .....   | 86 |
| 1.2. Declarativa de la condición de inventor .....  | 88 |
| 1.3. Declarativa de la propiedad .....  | 88 |
| 1.4. Declarativa de la violación de patente.....  | 89 |
| 1.5. Negatoria .....  | 90 |
| 1.6. Declarativa de nulidad de patente.....   | 91 |
| 2. Tutela de condena.....   | 92 |
| 2.1. Condena de cesación .....  | 93 |
| 2.2. Condena al pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados.....   | 93 |
| 2.3. Condena a la remoción de los efectos causados por la infracción.....   | 94 |

|   |            |
|---|------------|
| 2.4. Condena a la publicación de la sentencia condenatoria del infractor.....                           | 95         |
| 2.5. Condena al cumplimiento de contrato.....   | 96         |
| 2.6. Responsabilidad civil extracontractual.....  | 97         |
| 3. Tutela constitutiva.....   | 97         |
| 3.1. Acción reivindicatoria de la titularidad de la patente.....  | 98         |
| 3.2. Resolución contractual.....  | 99         |
| <b>CAPÍTULO SEGUNDO: CONFIGURACIÓN Y CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN EN MATERIA DE PATENTES.....</b> | <b>101</b> |
| I. CONCEPTUALIZACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, ORIGEN Y REGULACIÓN.....                                     | 101        |
| 1. El concepto de acción desde la perspectiva procesal.....   | 101        |
| 2. Concepción amplia de la acción de cesación.....  | 102        |
| 3. Capital importancia de la acción de cesación en materia de propiedad industrial.....                 | 108        |
| 4. Naturaleza jurídica restauradora.....  | 110        |
| 5. Origen y regulación: necesidad de normativización de la acción de cesación.....                      | 111        |
| 5.1. Primeras aproximaciones normativas.....  | 111        |
| 5.2. Su introducción en la Ley 11/1986, de patentes, y posteriores normas.....                          | 113        |
| II. PRETENSIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN.....                                 | 116        |
| 1. Tutela jurisdiccional declarativa de condena.....  | 116        |
| 2. Pretensión procesal y elementos identificadores del objeto del proceso.....                          | 118        |
| 3. <i>Petitum</i> .....   | 119        |
| 3.1. Conductas que se solicitan para la condena.....  | 119        |
| 3.2. Circunstancias sobre las conductas que se solicitan para la condena.....                           | 122        |
| 4. <i>Causa petendi</i> .....   | 124        |
| 4.1. Con carácter previo, la infracción de una patente.....   | 125        |
| 4.1.1. Alcance de la protección de una patente.....   | 125        |
| 4.1.2. Infracción directa de la patente.....  | 128        |
| 4.1.3. Infracción indirecta de la patente.....  | 129        |
| 4.2. Los «presupuestos» de la acción de cesación.....   | 130        |
| 4.2.1. La clásica formulación de los presupuestos de la acción de cesación.....                         | 130        |
| 4.2.2. La infracción.....   | 131        |
| 4.2.3. El riesgo de infracción.....   | 136        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.2.3.1. Las presunciones judiciales para la acreditación del riesgo de infracción .....   | 139        |
| 4.2.3.2. Debate doctrinal sobre la exigencia probatoria del riesgo de infracción .....   | 140        |
| 4.2.3.3. Supuestos de dudosa o inexistente concurrencia del riesgo de infracción .....   | 143        |
| III. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN.....  | 144        |
| 1. Plazo de prescripción de las acciones de infracción.....  | 144        |
| 2. <i>Dies a quo</i> del plazo de prescripción: «desde el día en que pudieron ejercitarse» (art. 78 LP).....   | 146        |
| 2.1. Conocimiento de la infracción como requisito para poder ejercitar la acción   | 146        |
| 2.2. Conocimiento de la identidad del infractor.....   | 150        |
| 3. <i>Dies a quo</i> para los casos de infracciones no continuadas: petición de no reanudación de la infracción y prohibición de realizar la infracción preparada..... | 151        |
| 4. <i>Dies a quo</i> para los casos de infracciones continuadas cuya cesación se insta .....   | 153        |
| 5. Interrupción del plazo de prescripción.....   | 158        |
| 5.1. Interrupción por ejercicio del derecho ante los tribunales.....   | 159        |
| 5.1.1. Interposición de la reclamación judicial ante órgano jurisdiccional incompetente .....  | 162        |
| 5.1.2. Interrupción del plazo de prescripción de la acción civil por ejercicio de la acción penal .....  | 163        |
| 5.2. Interrupción por reclamación extrajudicial .....  | 165        |
| 5.3. Interrupción por reconocimiento de la infracción de la patente.....   | 166        |
| 6. Carga de la prueba de la prescripción extintiva.....  | 167        |
| IV. OTRAS CUESTIONES DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN .....  | 167        |
| 1. Alcance territorial.....  | 167        |
| 2. Alcance temporal.....   | 170        |
| 3. Posibles consecuencias de la falta de explotación efectiva del titular de la patente .....  | 172        |
| 4. Irrelevancia de la culpa o concurrencia de daños.....   | 173        |
| <b>CAPÍTULO TERCERO: JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN</b><br>.....   | <b>175</b> |
| I. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA .....   | 175        |
| 1. Aspectos introductorios.....  | 175        |
| 1.1. Territorialidad de las patentes frente a la globalización de los mercados y sociedades .....  | 175        |
| 1.2. El sistema español de competencia judicial internacional.....   | 179        |

|  |     |
|--|-----|
| 2. Normas convencionales.....  | 180 |
| 2.1. Convenio de Lugano, de 30 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil.....   | 180 |
| 2.2. Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de elección de foro .....   | 182 |
| 3. Normas de origen institucional: Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil..... | 182 |
| 3.1. Ámbito de aplicación.....   | 183 |
| 3.2. Estructura jerarquizada de foros de competencia del RBI bis .....   | 185 |
| 3.3. Foros exclusivos por razón de la materia: inscripciones o validez de patentes (art. 24 RBI bis).....  | 186 |
| 3.4. Sumisión tácita: comparecencia del presunto infractor sin impugnación de la falta de competencia judicial internacional (art. 26 RBI bis).....  | 191 |
| 3.5. Sumisión expresa: existencia de un pacto expreso entre las partes (art. 25 RBI bis).....  | 192 |
| 3.6. Foros especiales de protección en el ámbito de seguros (arts. 10 a 16 RBI bis), consumidores (arts. 17 a 19 RBI bis) y contrato individual de trabajo (arts. 20 a 23 RBI bis).....  | 194 |
| 3.7. Foro general: domicilio del demandado (art. 4 RBI bis) .....  | 194 |
| 3.8. Competencias especiales materiales (arts. 7 a 9 RBI bis) .....  | 196 |
| 3.9. <i>Forum loci delicti commissi</i> : Lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso, la infracción de la patente (art. 7.2 RBI bis).....  | 198 |
| 3.9.1. Regla de la ubicuidad.....  | 200 |
| 3.9.2. La comisión de infracciones a través de internet: los criterios de la mera accesibilidad y de las actividades dirigidas .....   | 202 |
| 3.10. Foro especial a favor del órgano jurisdiccional que conozca del proceso penal cuando se produce la acumulación de la acción civil de cesación (art. 7.3 RBI bis) .....   | 206 |
| 3.11. Foro especial para litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales (art. 7.5 RBI bis).....  | 208 |
| 3.12. Otros foros especiales previstos en los arts. 8 y 9 RBI bis. Especial mención a la pluralidad de demandados, demanda reconvenzional e intervención de terceros .....   | 209 |
| 3.12.1. Pluralidad de demandados.....  | 209 |
| 3.12.2. Reconvencción.....   | 213 |

|  |     |
|--|-----|
| 3.12.3. Intervención de terceros.....  | 214 |
| 3.13. Medidas cautelares (art. 35 RBI bis) .....   | 215 |
| 3.14. Incidencia del paquete de la patente con efecto unitario sobre la aplicación del RBI bis.....  | 216 |
| 4. Normas de competencia judicial internacional de origen estatal: LOPJ y LEC.....   | 218 |
| 4.1. Límite personal, material y territorial .....   | 219 |
| 4.2. Principios que inspiran el sistema previsto en la LOPJ.....   | 221 |
| 4.3. Criterios de atribución de la jurisdicción .....  | 221 |
| 4.3.1. Fueros exclusivos.....  | 221 |
| 4.3.2. Fueros generales.....   | 222 |
| 4.3.3. Fueros especiales.....  | 223 |
| 5. Tratamiento procesal de la falta de jurisdicción.....   | 223 |
| 5.1. Tratamiento procesal ex arts. 27 y 28 RBI bis .....   | 224 |
| 5.2. Tratamiento procesal según la LOPJ y la LEC.....  | 224 |
| II. ATRIBUCIÓN DEL ASUNTO A LA JURISDICCIÓN .....  | 225 |
| 1. Indudable atribución de los conflictos de infracción de patente a la jurisdicción .....   | 226 |
| 2. La improbable concurrencia de conflictos de jurisdicción para los casos de infracción de patentes.....  | 228 |
| III. COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL .....  | 228 |
| 1. Naturaleza civil de las acciones de infracción de patentes como criterio para la atribución de competencia al orden jurisdiccional civil..... | 228 |
| 2. Tratamiento procesal y conflictos de competencia.....   | 230 |
| IV. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA .....   | 231 |
| 1. Competencia objetiva y especialización judicial.....  | 232 |
| 1.1. Origen y evolución de la especialización .....  | 238 |
| 1.2. Análisis crítico del actual sistema de competencia objetiva .....   | 240 |
| 1.3. Tratamiento procesal .....  | 244 |
| 2. Competencia territorial .....   | 246 |
| 2.1. Domicilio del demandado, residencia del representante autorizado o cualquier otro .....   | 248 |
| 2.2. Foro del lugar donde se hubiere producido la infracción o sus efectos o cualquier otro .....  | 249 |
| 2.2.1. Fuero del lugar donde se hubiera realizado la infracción .....  | 250 |
| 2.2.2. Fuero del lugar donde se hubieran producido sus efectos .....   | 251 |

|   |            |
|---|------------|
| 2.2.3. Fuero residual: cualquier juzgado de lo Mercantil especializado .....  | 251        |
| 2.3. Propuesta de <i>lege ferenda</i> .....   | 252        |
| 2.4. Tratamiento procesal .....   | 253        |
| 3. Competencia funcional .....  | 254        |
| 4. Especial mención al Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona.....  | 256        |
| V. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA .....   | 257        |
| 1. Legitimación activa para la interposición de la acción de cesación según el nuevo régimen establecido en la Ley 24/2015..... | 257        |
| 1.1. Titularidad, cotitularidad y otros supuestos de transmisión de la patente infringida .....                                 | 258        |
| 1.1.1. Titular de la patente infringida.....  | 258        |
| 1.1.2. Cotitulares de una patente infringida e intervención litisconsorcial.  | 259        |
| 1.1.3. Transmisión de una patente. Especial mención a la cesión.....  | 262        |
| 1.2. Legitimación activa del licenciatario y el controvertido requisito de inscripción .....                                    | 264        |
| 1.2.1. Legitimación directa del licenciatario en exclusiva .....  | 268        |
| 1.2.2. Legitimación subsidiaria del licenciatario en exclusiva.....   | 270        |
| 1.2.3. Legitimación subsidiaria del licenciatario no exclusivo.....   | 272        |
| 2. Legitimación pasiva .....  | 273        |
| 2.1. El presunto infractor .....  | 274        |
| 2.1.1. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciatario, <i>ex art.</i> 83.2 LP .....           | 276        |
| 2.1.2. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciante.....                                      | 276        |
| 2.2. Intermediarios. Más allá de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información.....                             | 279        |
| 2.2.1. Directiva de enforcement, germen del actual sistema .....  | 280        |
| 2.2.2. Interpretación amplia del art. 71.2 LP: «cualquier intermediario a cuyos servicios recurra el infractor».....            | 280        |
| 2.2.3. Posibilidades y límites de las medidas.....  | 284        |
| 2.2.4. La articulación de la pretensión contra el intermediario.....  | 288        |
| 3. Tratamiento procesal de la legitimación.....   | 290        |
| <b>CAPÍTULO CUARTO: EL PROCESO DECLARATIVO, EJECUTIVO Y CAUTELAR: ESPECIALIDADES.....</b>                                       | <b>293</b> |

|   |     |
|---|-----|
| I. ESPECIALIDADES DEL PROCESO DECLARATIVO.....  | 293 |
| 1. Juicio ordinario con especialidades .....  | 293 |
| 2. Actividades previas al proceso: la preparación del proceso civil .....   | 294 |
| 2.1. Diligencias preliminares en materia de patentes .....  | 295 |
| 2.1.1. Obtención de datos, <i>ex art.</i> 256.1.7º LEC.....   | 299 |
| 2.1.2. Exhibición documental, <i>ex art.</i> 256.1.8º LEC .....   | 300 |
| 2.1.3. Diligencias de identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información, <i>ex art.</i> 256.1.10º LEC..... | 301 |
| 2.1.4. Competencia y procedimiento.....   | 302 |
| 2.2. Diligencias de comprobación de hechos .....  | 305 |
| 2.2.1. Concepto y elementos esenciales de las diligencias de comprobación de hechos .....   | 305 |
| 2.2.2. Competencia y procedimiento para la práctica de diligencias de comprobación.....   | 309 |
| 3. La demanda para el ejercicio de la acción de cesación.....   | 314 |
| 3.1. La ausencia de especialidades respeto a la interposición de la demanda o su contenido .....                                      | 316 |
| 3.2. Retraso desleal en el ejercicio de la acción de cesación .....   | 319 |
| 4. Posibles actitudes del demandado frente a la demanda de infracción.....  | 322 |
| 4.1. Ampliación de los plazos procesales: ventajas e inconvenientes prácticos.....  | 322 |
| 4.2. Contestación a la demanda y formulación de excepciones.....  | 324 |
| 4.3. ¿Excepción de nulidad o acción reconvenzional de nulidad?.....   | 325 |
| 5. Litispendencia y prejudicialidad.....  | 330 |
| 5.1. Litispendencia y acumulación de procesos.....  | 331 |
| 5.2. Prejudicialidad y su aplicación jurisprudencial.....   | 334 |
| 6. La prueba .....  | 339 |
| 6.1. Aseguramiento de la prueba .....   | 341 |
| 6.2. Especialidades respecto del informe pericial y la exhibición documental .....  | 343 |
| 6.2.1. El informe pericial, el medio de prueba por excelencia.....  | 343 |
| 6.2.2. La exhibición documental en los casos de infracción de patente.....  | 346 |
| 6.3. La «presunción» de las patentes de procedimiento .....   | 347 |
| 7. Tratamiento de la información confidencial.....  | 350 |
| II. TUTELA JUDICIAL EJECUTIVA.....  | 354 |
| 1. El proceso de ejecución en materia de patentes .....   | 354 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.1. Ejecución definitiva: principales medidas a adoptar para alcanzar la cesación   | 357 |
| 1.2. Ejecución provisional   | 361 |
| 2. Indemnizaciones coercitivas   | 363 |
| 2.1. Naturaleza jurídica propia y funciones  | 364 |
| 2.1.1. Función indemnizatoria  | 365 |
| 2.1.2. Función sancionadora  | 366 |
| 2.1.3. Función disuasoria  | 367 |
| 2.2. Dudas respecto de su aplicación práctica  | 368 |
| 2.2.1. «El Tribunal fijará»: ¿qué Tribunal?, ¿imperativo u opcional?»  | 368 |
| 2.2.2. <i>Dies a quo</i>   | 369 |
| 2.2.3. Cuantificación de la indemnización coercitiva diaria y total  | 370 |
| 2.2.4. ¿También cabe en los casos de ejecución provisional?  | 372 |
| 2.2.5. Diferencias y concurrencia con otras figuras similares  | 372 |
| 2.2.6. Propuesta de redacción de precepto independiente  | 374 |
| III. TUTELA JUDICIAL CAUTELAR  | 375 |
| 1. Las medidas cautelares en los procesos sobre patentes   | 375 |
| 1.1. La joya de la corona  | 375 |
| 1.2. Características y presupuestos de las medidas cautelares  | 377 |
| 1.2.1. Apariencia de buen derecho  | 379 |
| 1.2.2. Peligro en la mora procesal   | 380 |
| 1.2.3. Caucción  | 383 |
| 1.3. Régimen jurídico  | 383 |
| 2. Las medidas cautelares que pueden adoptarse en los procesos para la cesación de infracción de patentes  | 384 |
| 2.1. La cesación provisional de los actos que pudieran infringir la patente  | 386 |
| 2.2. La prohibición provisional de realización de los actos de infracción preparados y de inminente realización  | 387 |
| 2.3. La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado | 387 |
| 2.4. La administración o intervención judiciales   | 388 |
| 3. El procedimiento para la adopción de medidas cautelares que garanticen la cesación definitiva de la infracción  | 388 |

|  |            |
|--|------------|
| 3.1. Eliminación del requisito de explotación de la patente o inicio de preparativos serios.....   | 389        |
| 3.2. Solicitante y sujeto pasivo de las medidas cautelares .....   | 390        |
| 3.3. Órgano competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares.....   | 393        |
| 3.4. Petición de las medidas cautelares .....  | 394        |
| 4. La fianza y la caución sustitutoria.....  | 395        |
| 5. Medidas cautelares tras la sentencia en caso de apelación y levantamiento de la medida cautelar de cese provisional .....   | 399        |
| 5.1. Medidas cautelares en el caso de apelación .....  | 399        |
| 5.2. Levantamiento de las medidas cautelares .....   | 401        |
| 5.2.1. El alzamiento de las medidas cautelares adoptadas <i>ante litem</i> por la no presentación de la demanda (art. 131.1 LP) .....  | 401        |
| 5.2.2. El alzamiento de las medidas cautelares en caso de desestimación de la sentencia de primera instancia o revocación de la sentencia estimatoria de segunda instancia (art. 131.2 LP) ..... | 402        |
| 5.2.3. Los efectos del alzamiento de las medidas cautelares impuestas.....   | 404        |
| 6. Escritos preventivos .....  | 405        |
| 6.1. Sujetos: referencias inexactas a «la persona que prevea» y «el titular» de la patente .....   | 407        |
| 6.2. Pero en realidad, ¿para qué sirven los escritos preventivos?.....   | 409        |
| 6.3. ¿Competencia cautiva?.....  | 410        |
| 6.4. Tramitación .....   | 412        |
| 6.5. El mejor ejemplo: Protocolos de actuación rápida .....  | 414        |
| 6.6. La gran novedad que requiere de reformas .....  | 416        |
| <b>CONCLUSIONES, RESULTADOS Y PROPUESTAS .....</b>   | <b>417</b> |
| <b>CONCLUSIONS, FINDINGS AND PROPOSALS.....</b>  | <b>429</b> |
| <b>BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....</b>  | <b>439</b> |
| <b>JURISPRUDENCIA.....</b>   | <b>461</b> |

## **SIGLAS Y ABREVIATURAS**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| AAP                              | Auto de la Audiencia Provincial   |
| AAPP                             | Audiencias Provinciales   |
| AA.VV.                           | Varios Autores  |
| ADPIC                            | Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994) |
| Anteproyecto de reforma de la LP | Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes                   |
| AP                               | Audiencia Provincial  |
| ap./aps.                         | Apartado/Apartados  |
| art./arts./Art.                  | Artículo/Artículos  |
| ATC                              | Auto del Tribunal Constitucional  |
| ATJUE                            | Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea   |
| ATS                              | Auto del Tribunal Supremo   |
| ATSJ                             | Auto del Tribunal Superior de Justicia  |
| ATUP                             | Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes   |
| BOE                              | Boletín Oficial del Estado  |
| CC                               | Código Civil  |
| CCPM                             | Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios  |
| <i>cit.</i>                      | Citado  |
| CL                               | Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007  |
| <i>CLIP Principles</i>           | <i>Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property</i>   |
| Convenio de Bruselas             | Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968   |
| Convenio PCT                     | Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 19 de junio de 1970   |
| Convenio de La Haya              | Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de elección de foro   |
| coord./coords.                   | Coordinador/coordinadores   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| CP                              | Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  |
| CPE                             | Convenio sobre la concesión de patentes europeas de Múnich, de 5 de octubre de 1973   |
| CSIC                            | Consejo Superior de Investigaciones Científicas   |
| DCE                             | Directiva 2000/31/CE, sobre Comercio Electrónico  |
| dir.                            | Director  |
| Directiva 2001/29/CE            | Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información —en adelante: «Directiva 2001/29/CE |
| Directiva de <i>enforcement</i> | Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual   |
| ed.                             | Editor, Edición   |
| eds.                            | Editores  |
| EPI                             | Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929   |
| EPO                             | <i>European Patent Office</i>   |
| EUIPO                           | <i>European Union Intellectual Property Office</i>  |
| FD                              | Fundamento de Derecho   |
| I+D+i                           | Investigación, desarrollo e innovación  |
| IMPI                            | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial   |
| LA                              | Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje   |
| LAJ                             | Letrada de la Administración de Justicia  |
| LCD                             | Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal  |
| LDI                             | Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial  |
| LEC                             | Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil  |
| LECrim                          | Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  |
| Ley 19/2006                     | Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios  |
| Ley 21/2014                     | Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil   |
| LFPI                            | Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, de 30 de junio de 2020   |

|            |   |
|------------|---|
| LM         | Ley 17/2001, de 6 de julio, de 7 de diciembre, de Marcas  |
| LMe        | Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles  |
| LO 7/2022  | Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil   |
| LOPJ       | Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial  |
| LP         | Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes  |
| LP de 1986 | Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes  |
| LPI        | Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia  |
| LSE        | Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales   |
| LSSI       | Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico  |
| MWC        | <i>Mobile World Congress</i>  |
| nº         | número  |
| OEP        | Oficina Europea de Patentes   |
| OEPM       | Oficina Española de Patentes y Marcas   |
| OMPI       | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  |
| p./pp.     | Página/páginas  |
| PA         | Patent Act 24/2015 of July 24   |
| PCT        | Tratado de Cooperación en materia de patentes   |
| RBI        | Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil  |
| RBI bis    | El Reglamento (UE) nº 1215/2012 pretende facilitar el acceso a la justicia, en particular, mediante disposiciones sobre la competencia judicial y sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil dictadas en los Estados miembros |
| RDC        | Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios  |
| RLP        | Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes   |
| RMUE       | Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea   |

|             |  |
|-------------|--|
| RRoma II    | Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales                                 |
| SAP         | Sentencia de la Audiencia Provincial   |
| Secc.       | Sección  |
| ss.         | Siguientes   |
| STC         | Sentencia del Tribunal Constitucional  |
| STJUE       | Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea   |
| STS         | Sentencia del Tribunal Supremo   |
| STSJ        | Sentencia del Tribunal Superior de Justicia  |
| TC          | Tribunal Constitucional  |
| TJUE (TJCE) | Tribunal de Justicia de la Unión Europea   |
| TRLGDCU     | Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias |
| TS          | Tribunal Supremo   |
| TSJ         | Tribunal Superior de Justicia  |
| TUP         | Tribunal Unificado de Patentes   |
| UE          | Unión Europea  |
| <i>vid.</i> | <i>Vide</i>  |
| vol.        | Volumen  |

«Una investigación básica de calidad es fundamental para un posterior desarrollo, porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori»  
(Margarita Salas)

## **INTRODUCCIÓN**

### **I. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO**

Hace exactamente trece años asistía a las clases de Fundamentos de Dirección de Empresa de la licenciatura de ADE, que impartía la Profesora María Iborra Juan. Aún recuerdo el ejemplo que utilizó en una de las sesiones sobre la mítica guerra comercial estadounidense de los años 80 entre Betamax y VHS. Betamax era una grabadora y reproductora de cintas de vídeo, perteneciente a Sony. Por su parte, VHS era una máquina de similares prestaciones, pero menor calidad técnica, desarrollado por JVC. Betamax salió al mercado en 1975 y un año después se lanzó VHS, ambas eran claramente competidoras directas y sus productos, en términos microeconómicos, sustitutivos.

También, recuerdo que nuestra profesora nos expuso cómo VHS había ganado esta batalla, erigiéndose como el reproductor de vídeo doméstico de los hogares norteamericanos, en parte, porque «se había dejado copiar». Así, siendo Betamax tecnológicamente superior, VHS había acertado en sus decisiones estratégicas, que, entre otras, incluían la concesión de un gran número de licencias para que otras empresas utilizaran su tecnología y distribuyeran sus películas en este formato. Betamax, al contrario, prefirió conceder un número reducido de licencias a un precio muy superior. Pues bien, no es que VHS se dejara copiar, sino que permitió que otros explotaran su invención a cambio de una contraprestación razonable. Estas decisiones de protección más o menos restrictivas de sus invenciones, así como otras decisiones estratégicas adoptadas por estos dos gigantes tecnológicos, no solo determinaron el futuro del sector cinematográfico, sino que tuvieron un efecto directo sobre el mercado de reproductores de vídeo y otros mercados, como el de sus productos complementarios, las películas, y, en definitiva, sobre la sociedad estadounidense y sus formas de ocio. Todo ello teniendo en cuenta que el consumo de televisión ha sido una de las principales actividades de entretenimiento de las familias americanas en las últimas décadas.

Esta anécdota personal pretende poner de relieve cómo comencé a plantearme la importancia de la protección de los resultados obtenidos por los departamentos de I+D+i y el valor de decidir convenientemente qué explotación se les va a dar. Mis estudios de Administración y Dirección de Empresas, el posterior máster que realicé sobre Derecho de la Propiedad Intelectual y los años que ejercí como abogada son el conjunto de factores personales que me llevaron a comenzar el estudio de esta tesis doctoral, pues como bien

## INTRODUCCIÓN

afirma BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO «la investigación se hace normalmente por vocación»<sup>1</sup>.

Además de esta vocación personal, concurren otra serie de factores que justifican la oportunidad y conveniencia de la realización de esta tesis doctoral.

En primer lugar, la tecnología y su velocísimo desarrollo ocupan una posición clave en nuestra sociedad actual y pueden tener un papel fundamental para solucionar o mitigar los grandes retos mundiales del futuro, como el cambio climático. Además, las invenciones son una pieza esencial para la competitividad de las empresas y las patentes se erigen como un activo inmaterial muy valioso para estas. Sin embargo, las invenciones no aparecen como hallazgos casuales, sino que muy al contrario requieren de una importante inversión en I+D+i por parte de las empresas e instituciones.

En segundo lugar, en 2017 entró en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que sucede a una norma con más de veinte años de vigencia y que incorpora importantes modificaciones sustantivas y procesales. Asimismo, la pertinencia del estudio de esta ley se acentúa si tenemos en cuenta que las previsiones procesales recogidas en ella son de aplicación a procesos civiles sobre otros derechos de propiedad industrial. Al respecto, conviene apuntar que ya está publicado un Anteproyecto de reforma de esta ley —y de otras leyes en materia de propiedad industrial—, que, sin embargo, se centra fundamentalmente en los aspectos sustantivos y desaprovecha la oportunidad de introducir mejoras notables en la parte procesal. Así con todo, esta norma es fundamental pues el Derecho de patentes sigue anclado en la territorialidad, por lo que la normativa estatal continúa siendo la gran protagonista en este ámbito. Y ello sin desconocer que se están dando pasos hacia la unificación, como el de la patente europea con efecto unitario, en el que España actualmente no participa.

En tercer lugar, la complejidad técnica y jurídica que presentan los conflictos sobre patentes requiere que se les preste una especial atención, en particular, en los casos de infracciones. Consecuentemente, la tutela judicial de las patentes debe responder a sus concretas características y su desarrollo normativo contemplar estas peculiaridades, las cuales, además, van evolucionando.

Por último, en lo que se refiere al ámbito procesal, existen múltiples modalidades de tutela civil de las patentes. No obstante, cuando se produce una infracción, la acción de cesación es la única que permite obtener una condena a la cesación de los actos de infracción y, por ende, la única que permite restaurar el monopolio de explotación que concede la patente y que es la esencia de este derecho. Por ello, de entre todas las pretensiones que se pueden interponer en casos de infracción, la de condena a la cesación es la acción por excelencia y de ahí su elección como objeto de estudio.

---

<sup>1</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma del derecho de patentes español*, Madrid: Montecorvo, 1978, p. 13.

## **II. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN**

Cuando se desarrolla una invención, a su inventor se le plantea la duda de si le conviene protegerla jurídicamente, esto es, patentarla. De esta manera, si cumple los requisitos de patentabilidad y es finalmente registrada, se le concederá un plazo de veinte años para su explotación en exclusividad. A cambio, la patente será divulgada, por lo que su público conocimiento permitirá que continúe progresando el estado de la técnica.

Una vez el Estado le reconoce ese monopolio de explotación al titular de una patente, este puede optar por explotarlo por sí mismo o a través de terceros, por ejemplo, mediante licencias. Sin embargo, la realidad se impone y esta exclusividad no siempre es respetada por todos, así, pueden cometerse infracciones directas o indirectas. Es en este punto donde entra en juego el derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los órganos jurisdiccionales y donde el proceso se presenta como uno de los medios para ver satisfecho este derecho a la tutela judicial efectiva.

El objetivo de este estudio es dar respuesta a una pregunta general que, a su vez, se desgrena en otras cuestiones particulares. La pregunta principal es la siguiente: ¿Es la tutela judicial civil adecuada y efectiva para proteger la exclusividad que concede el derecho de patentes? Lo anterior nos lleva a plantearnos otras muchas preguntas más concretas, como:

(i) ¿Cuáles son las formas de tutela de las patentes y las modalidades de su tutela civil?, ¿cuándo es conveniente recurrir a cada una de ellas?

(ii) ¿Cuáles son los elementos de la pretensión procesal de condena a la cesación de la infracción de la patente?

(iii) ¿Hasta cuándo se puede ejercitar esta pretensión?, ¿cómo se computa el plazo de prescripción en los habituales casos de infracción continuada?

(iv) ¿Qué órgano jurisdiccional debe conocer de esta pretensión?, ¿la especialización y subsiguiente «súperespecialización» de los Juzgados de lo Mercantil es adecuada y efectiva?

(v) ¿Quiénes se encuentran legitimados activa y pasivamente?, ¿se puede interponer la acción de cesación frente a terceros no responsables de la infracción?

(vi) Teniendo en cuenta las peculiares circunstancias fácticas y jurídicas que envuelven a las infracciones de patentes, ¿el proceso declarativo, iniciado por la interposición de la acción de cesación, permite garantizar eficazmente la tutela del derecho de exclusividad que reconoce la patente?

(vii) ¿el proceso ejecutivo es adecuado para garantizar la ejecución forzosa de una sentencia de condena a la cesación de los actos de infracción de una patente, de modo que el resultado real sea la terminación definitiva de la infracción y la restauración del monopolio de explotación reconocido por la patente?

(viii) ¿el proceso cautelar se encuentra configurado adecuadamente para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en un proceso principal consistente en la eventual condena a la cesación de los actos de infracción de una patente?

## INTRODUCCIÓN

Todas estas preguntas y otras todavía más específicas se desarrollan en los cuatro capítulos que componen esta tesis doctoral, a efectos de realizar un test que permita detectar en qué aspectos el actual sistema normativo procesal puede tener déficits y qué puntos son susceptibles de mejora para que la tutela judicial sea verdaderamente efectiva.

En el Capítulo Primero se ofrece una panorámica del Derecho de patentes, pues a pesar de ser esta una tesis doctoral de Derecho procesal, la materia linda con el Derecho mercantil. El estudio del Derecho sustantivo permite vislumbrar las singularidades de esta institución de la propiedad industrial, lo que permite entender las necesarias especialidades que se incorporan en el ámbito procesal. Asimismo, se analizan las distintas formas de tutela tanto jurisdiccionales como extrajurisdiccionales, que permiten contar con una visión que mira más allá del horizonte del proceso civil. Seguidamente, se estudia la evolución de la regulación procesal en este ámbito para comprender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Para terminar esbozando un mapa con las principales modalidades de tutela civil, merodeclarativas, de condena y constitutivas, que pueden darse sobre los derechos de patente.

Tras este marco general, en el Capítulo Segundo se estudia la pretensión de condena a la cesación de los actos de infracción de una patente y sus aspectos esenciales. Con carácter previo se aborda el concepto de acción desde la perspectiva de la doctrina procesal actual y se aclara que el término de «acción de cesación» es erróneo para procesalistas, aunque se continúa empleando por mercantilistas y civilistas. Empero, en este estudio «acción de cesación» y «pretensión de condena a la cesación» se adoptan ambas como sinónimas, dada la proximidad de esta tesis doctoral con el Derecho mercantil.

En ese mismo capítulo se conceptualiza la acción de cesación y se considera que la pretensión de condena a la cesación y la de condena a la prohibición son diferentes. Sin embargo, a los efectos de esta tesis doctoral se estudia esta pretensión desde su concepción amplia, es decir, tratando como una sola cosa la pretensión de condena a la cesación y a la prohibición. Queda advertido ya en este estadio que esta es la opción que se adopta a los efectos de que este trabajo de investigación sea más amplio y sus postulados extensivos a un mayor número de casos, lo que no resta que se defienda su diferenciación. También, se destaca la importancia cardinal de esta pretensión en materia de propiedad industrial, lo que ha llevado a la doctrina más acreditada a referirse a ella como: «Pieza básica del actual Derecho de la propiedad industrial y de la competencia»<sup>2</sup>, «remedio medular y más característico de su defensa jurídica»<sup>3</sup>, pretensión de gran transcendencia en materia de propiedad industrial<sup>4</sup>, «acción de importancia transcendental para la protección de los bienes

---

<sup>2</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 490.

<sup>3</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters, 2020, p. 49.

<sup>4</sup> BARONA VILAR, S. *Protección del Derecho de Marcas (Aspectos Procesales)*, Madrid: Civitas, 1992, p. 57.

inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial»<sup>5</sup> y «único medio a través del cual puede hacerse respetar la prohibición de violación del derecho»<sup>6</sup>.

Igualmente, en este capítulo se describen los elementos identificadores del objeto procesal. Por un lado, se estudia el *petitum* y, por otro, la *causa petendi*, tratando tanto la infracción directa e indirecta de la patente como el riesgo de infracción. Por último, se aborda la prescripción, su plazo, *dies a quo* e interrupción, entre otros aspectos.

En el Capítulo Tercero se estudian dos instituciones procesales básicas: la competencia y la legitimación. En primer lugar, se analizan la extensión y límites de la jurisdicción española, haciendo un especial hincapié en la aplicación del RBI *bis*. En segundo lugar, se examina la atribución del asunto a la jurisdicción, cuestión que se encuentra superada en España. En tercer lugar, se trata la competencia del orden jurisdiccional civil, que deriva de la naturaleza privada de este tipo de asuntos. En cuarto lugar, se tratan los criterios de atribución de la competencia (i) objetiva, con particular mención a la especialización y «súperespecialización» judicial, los problemas que presenta y algunas posibilidades de mejora; (ii) territorial, detectando los aspectos más cuestionables y sugiriendo propuestas de *lege ferenda*, y (iii) funcional.

Por lo que respecta a la legitimación, primeramente, se trata la activa, que la tienen no solo los titulares de las patentes infringidas, sino otros sujetos, como licenciarios exclusivos o no, bajo determinadas condiciones. Seguidamente, se estudia la legitimación pasiva, tratándose el sujeto infractor desde una perspectiva amplia y estudiándose la posibilidad de interponer la acción contra los intermediarios del infractor.

El Capítulo Cuarto se dedica a los procesos declarativo, ejecutivo y cautelar. Sin embargo, no se analizan todos y cada uno de los aspectos procesales de estos procesos, sino únicamente las especialidades que presentan los procedimientos en los que se ha interpuesto una acción de cesación de la infracción de una patente, los cuales se recogen fundamentalmente en la LP y en la propia LEC. Dentro del proceso declarativo, tienen una especial importancia las actividades de preparación de este, por lo que se estudian las diligencias preliminares, en general, y las diligencias de comprobación de hechos, en particular. Asimismo, se trata la demanda y las posibles actitudes del demandado frente a la infracción, destacando aquí la modificación de los plazos generales y sus consecuencias, y la formulación de la excepción o acción reconvenzional de nulidad. También, se estudia la litispendencia y prejudicialidad, así como la prueba y sus particulares especialidades. Finalmente, se estudia el tratamiento de la información confidencial, cuya protección se ha visto reforzada por la entrada en vigor de la LSE.

---

<sup>5</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 329.

<sup>6</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Cizur Menor: Aranzadi, 2002, p. 156.

## INTRODUCCIÓN

En lo que atañe al proceso de ejecución, existen pocas previsiones especiales referidas a la ejecución definitiva o provisional. No obstante, la gran especialidad es la regulación de las indemnizaciones coercitivas, cuya aplicación práctica genera múltiples dudas.

La tutela judicial cautelar es muy relevante en estos casos, por lo que la LP le dedica un capítulo propio en el que incorpora singularidades, aunque, también, reiteraciones innecesarias de la norma general. Al respecto, se estudian algunas medidas cautelares que pueden instarse para garantizar la efectividad de la sentencia que puede obtenerse en el proceso declarativo, el procedimiento para su adopción, la fianza y caución sustitutoria, las medidas cautelares en casos de apelación y su levantamiento. Por último, se estudia una gran novedad legislativa, la regulación de los escritos preventivos y los interrogantes que plantea su escueta —y en algunos aspectos poco precisa— redacción legal.

Al final del trabajo, se recogen a modo de conclusión los resultados que este test ha arrojado al respecto de la efectividad de la tutela judicial de la explotación en exclusiva de las patentes, incidiendo en sus fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora. Entre las conclusiones también se incluyen las propuestas, algunas de ellas de *lege ferenda*, para ofrecer una solución a las cuestiones problemáticas que se han podido detectar desde el análisis teórico y práctico. Estas propuestas no tienen mayor afán que el de enriquecer el debate científico y favorecer que la doctrina continúe avanzando.

### III. METODOLOGÍA

La elaboración de esta tesis doctoral se ha desarrollado bajo la metodología propia de un trabajo de investigación jurídica, que generalmente requiere de un conglomerado de métodos. En nuestro caso, se han empleado fundamentalmente el método jurídico-descriptivo y jurídico-propositivo.

Afirma JIMÉNEZ FORTEA que «las fuentes son el alma de cualquier investigación»<sup>7</sup> y es por ello por lo que se ha pretendido localizar y estudiar un volumen considerable de fuentes de calidad. A continuación, se describen sucintamente como antecedente lógico de los métodos jurídicos empleados.

Respecto a las fuentes normativas, se han estudiado leyes nacionales vigentes en la actualidad, como la LP, LEC, LOPJ, LSE, LM, LDI... No obstante, también, se ha realizado una investigación y estudio de las normas nacionales y extranjeras que se encuentran en los orígenes de esta materia, como el *Satute of Monopolies*, la Parte Veneciana de 1474 o el *Patent Act* de 1790; además de otras normas españolas posteriores, como la Constitución de 1812, la Ley de Patentes de 1878, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y la LP de 1986, entre otras. Al mismo tiempo, se han analizado normas institucionales o convencionales como el RBI bis, la Directiva de *enforcement*, el Convenio de Lugano y el Convenio de La

---

<sup>7</sup> JIMÉNEZ FORTEA, F. J. «La investigación jurídica y la elaboración de trabajo académicos». En AA.VV. (Altés Tárrega, J. A.) *Técnicas y habilidades jurídicas básicas*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 157.

Haya. El estudio sistematizado de todas ellas ha permitido concretar y comprender el marco normativo que regula la tutela judicial de las patentes en casos de infracción. Asimismo, se han estudiado normas nacionales de otros Estados en esta materia como México, Alemania o Suiza.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia nacional, se han podido recopilar múltiples resoluciones judiciales emitidas en los últimos años, teniendo en cuenta que la LP entró en vigor en 2017 y las normas procesales que incorporaba esta ley comenzaron a aplicarse a los procedimientos que se iniciaron con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, también se han considerado otras resoluciones anteriores a 2017 a efectos de conocer la evolución jurisprudencial.

Las sentencias y autos de primera instancia que se han analizado se han dictado fundamentalmente por los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia, que fueron los primeros en especializarse en este ámbito, según se explica en el Capítulo Tercero. Así, las resoluciones de segunda instancia han sido emitidas por sus correspondientes Audiencias Provinciales. Por lo que la jurisprudencia nacional estudiada ha sido emitida principalmente por estos órganos jurisdiccionales, además de por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cuando se han presentado y admitido recursos dentro de su ámbito competencial.

Además, teniendo en cuenta que muchas de las normas procesales que se regulan en la LP también resultan de aplicación a procesos judiciales sobre otros derechos de propiedad industrial, en ocasiones se ha recurrido a resoluciones judiciales sobre estos derechos.

En relación con la jurisprudencia europea, se han estudiado sentencias emitidas primordialmente por el TJUE en relación con el RBI bis, el cual prácticamente no incorpora ninguna especialidad en materia de propiedad intelectual e industrial. Por ello, la doctrina ha considerado que, a través de la jurisprudencia del TJUE, se ha configurado *de facto* un régimen especial parcial, que permite que las normas generales del RBI bis se adapten a las particularidades de la propiedad intelectual e industrial<sup>8</sup>.

Todas estas resoluciones se han obtenido a través de las bases de datos de CURIA, CENDOJ, Tirant lo Blanch y Aranzadi Instituciones.

Por otro lado, también se ha estudiado la doctrina científica. Téngase en cuenta que esta tesis doctoral se localiza en la intersección que resulta entre el Derecho mercantil y el Derecho procesal, por lo que se han debido estudiar manuales, monografías especializadas, obras colectivas y artículos científicos de estas dos ramas del Derecho. Asimismo, el Derecho Internacional Privado también adquiere un especial protagonismo en lo que respecta a la determinación de la extensión y límites de la jurisdicción, tan importante en estos casos en que los conflictos transfronterizos son muy comunes, dada la globalidad de los mercados y de la economía en general. Debe advertirse que la protección de las patentes sigue teniendo un acusado carácter territorial, por lo que la doctrina española es la más relevante en este

---

<sup>8</sup> HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis Regulation». En (Mankowski, P., ed.) *Research handbook of the Brussels Ibis Regulation*, Massachusetts: Edward Elgar, 2020, p. 147.

## INTRODUCCIÓN

ámbito. Lo mismo debe decirse del proceso judicial. Sin embargo, sí se ha estudiado la doctrina de otros autores extranjeros, por ejemplo, al respecto de la competencia judicial internacional.

Las fuentes doctrinales referidas proceden fundamentalmente del catálogo de la biblioteca de la Universitat de València, la Universidad Panamericana de México —en la que se realizó una estancia de investigación virtual en tiempo de pandemia— y la Universidade de Oporto —en la que se realizó una estancia de investigación presencial durante los meses de junio, julio y agosto de 2021, financiada a través del *Programa de Atracció de Talent* de la Universitat de València—.

Por último, se han recopilado y analizado otras fuentes no jurídicas extraídas, entre otros, de la OMPI, la OEPM, el CGPJ... y que consisten en informes, notas de prensa u otro tipo de documentos que nos han proporcionado información de gran importancia para conocer la realidad que hay detrás de todo este ornamento jurídico. Toda esta información es de acceso público a través de internet.

Por otro lado, como se anticipaba al inicio de este apartado, la metodología propia de un trabajo de investigación jurídico aglutina varios métodos. En nuestro caso, se han empleado todos ellos de forma combinada.

Por un lado, se ha utilizado el método jurídico-descriptivo que permite exponer y conocer el sistema que tanto las normas como su aplicación práctica han generado, es decir, los concretos mecanismos de tutela judicial que existen en el ámbito objeto de estudio. Además, para realizar estas descripciones también se realizan comparaciones con otros ordenamientos jurídicos extranjeros, normas nacionales ya derogadas, como la LP de 1987, o normas que regulan otras instituciones jurídicas de la propiedad industrial, como marcas nacionales o marcas de la Unión Europea. Por tanto, aquí, también, se emplea el método jurídico-comparativo.

Las descripciones ofrecidas son lo suficientemente exhaustivas, según los casos, como para poder comprender el resultado real y exacto que se deriva de la aplicación de la ley y poder detectar y analizar qué aspectos resultan problemáticos o cuestionables.

Una vez se detectan estos aspectos dudosos, ineficientes, poco respetuosos con los principios del proceso u otros derechos, etc. se utiliza el método jurídico-propositivo para plantear soluciones que, si no resuelven por completo la cuestión, al menos sí pretenden menoscabar los efectos negativos del actual sistema, en nuestra opinión. Estas propuestas se justifican argumentativamente, describiéndose e incluso algunas concretándose como propuestas de *lege ferenda*.

Las propuestas y conclusiones que se alcanzan, resultado del estudio realizado, tienen por vocación la de contribuir a nutrir el diálogo doctrinal y favorecer que el sistema normativo para la tutela judicial de las patentes abandone aquellos aspectos más cuestionables y se acerque cada vez más a la auténtica tutela judicial efectiva.

Por último, es de justicia referir que esta tesis doctoral se ha desarrollado con la financiación de la Universitat de València. En particular, siendo la doctoranda beneficiaria del *Programa de Ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral*, dentro del marco del Subprograma *Atracció de Talent* del Vicerrectorado de Investigación.



"Quality basic research is essential for further development, as it gives way to results that are not foreseeable beforehand"

(Margarita Salas)

## INTRODUCTION

### I. PROJECT MOTIVATION AND GROUNDS

I remember attending my Business Administration Fundamentals class when I was an undergraduate student, exactly 13 years ago. Prof. María Iborra Juan was my lecturer. I still remember the example she used. It was about the mythical US trade war between Betamax and VHS back in the 1980s. Betamax was a video recorder and player owned by Sony. Developed by JVC, VHS was a similar machine but with lower technical quality. Betamax was launched into the market in 1975 and VHS a year later. Both were direct competitors and -in microeconomic terms- their products were substitutes.

I recall our lecturer explaining how VHS won the battle, becoming the leading video player in American homes because, to some extent, "they allowed others to copy them." Though Betamax was technologically superior, VHS got it right with their strategic decisions, which included granting a great many licenses so that other companies could use their technology and distribute their films in that format. On the other hand, Betamax offered a reduced number of licenses at a much higher price. VHS let itself be copied and allowed others to exploit their invention in exchange for reasonable consideration. These more or less restrictive protection decisions for their inventions, as well as other strategic decisions by the two technological giants, not only determined the future of filmmaking but also had a direct effect on the video player market and other sectors, like that of complementary products, cinema and, ultimately, on American society and their leisure. Of course, it must be noted that television has been one of the main leisure activities for American families in recent decades.

This personal story is intended to highlight how I began to consider the importance of protecting the results of R&D departments and the value of conveniently deciding what exploitation they have. My Business Administration studies and my master's degree on Intellectual Property Law, together with my practice as a lawyer for a few years, are the personal factors that caused me to begin the study in this PhD dissertation. As BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO rightly says, «research is usually undertaken out of vocation»<sup>9</sup>.

In addition to my personal vocation, other factors also justify the timeliness and applicability of my doctoral thesis.

First of all, technology and its extremely fast development have a key position in today's society and can play a leading role in dealing with the world's grand challenges, such

---

<sup>9</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma...*, cit., p. 13.

## INTRODUCTION

as climate change. Inventions are essential to business competitiveness and so patents become a highly valuable intangible asset. But inventions do not happen by chance; rather, they require significant R&D investment by companies and institutions.

Secondly, Patent Act 24/2015 of July 24 came into force in 2017. It superseded regulation implemented for more than 20 years and incorporated important substantive and procedural amendments. The study of this piece of legislation is even more relevant if we take into account that the procedural provisions in the aforementioned act apply to civil proceedings on other industrial property rights. In this regard, please note that a Draft Bill for the reform of the act —and other acts on industrial property— has already been published, focusing, however, on substantive aspects and do missing the opportunity of considerably improving the procedural part. All in all, this rule is essential because Patent Law continues being anchored into territoriality, and so state regulations remain major players in this area. Current steps taken towards standardisation should not ignored, e.g. the European patent with a unitary effect, in which Spain does not currently participate.

Thirdly, technical and legal complexity in patent disputes needs to be paid special attention, particularly infringement cases. Consequently, judicial patent protection must respond to their specific features and their regulatory development needs to consider such peculiarities, which keep on evolving.

Lastly, as far as the procedural scope is concerned, there are multiple civil protection modalities for patents. However, in case of breach, injunction is the only one that allows for a condemnatory decision following the prohibition of infringement and, therefore, the only one that causes the exploitation monopoly granted by the patent -the essence of this right- to be resumed. For that reason, from all the claims that can be filed in case of infringement, a ruling upon termination of infringement is the preferred option, hence my choice as an object of study.

## II. RESEARCH OBJECTIVES AND STRUCTURE

When an invention is developed, it is up to the inventor to legally protect it by means of a patent. In this way, if it meets patentability criteria and it is finally registered, a period of twenty years worth of exploitation exclusiveness is granted. In exchange, the patent is disclosed and so its public knowledge will allow the state of the art to continue making progress.

Once the State acknowledges this monopoly for exploitation to the patent owner, he/she can choose to exploit it by themselves or via a third party, for example through a licence. Yet, reality takes over and exclusivity is not always observed by everybody, direct or indirect infringements taking place. It is at this point that the right to obtain effective judicial protection from jurisdictional bodies comes into play and where a claim becomes one of the means to ensure entitlement to effective judicial protection.

My study is intended to answer a general question that can be broken down into specific questions. The main question is: Is civil judicial protection adequate and effective to

protect the exclusivity granted by Patent Law? This leads us to raise many other more specific questions such as:

(i) Which are the protection forms under Patent Law and the modalities in their civil protection? When is it convenient to resort to each of them?

(ii) What are the elements of the procedural claim for a sentence upon termination of the infringement?

(iii) How long can this claim be exercised? How is the limitation period calculated in cases of continued infringement?

(iv) What jurisdictional body should hear the claim? Is specialisation and subsequent 'super-specialisation' of Commercial Courts adequate and effective?

(v) Who is actively and passively legitimated? Can injunction be filed against third parties who are not responsible for the breach?

(vi) Taking into account the peculiar factual and legal circumstances of patent infringements, does the declaratory process, initiated by the filing for injunction, effectively ensure protection for the exclusivity right recognised by the patent?

(vii) Is the executive process adequate to guarantee forced execution of a ruling upon termination of the patent infringement action? Does the actual outcome put an end to the breach and restore the exploitation monopoly as acknowledged by the patent?

(viii) Is the precautionary process suitably configured to ensure effectiveness in judicial protection granted in a main process ultimately leading to a sentence upon termination of infringement?

All these questions and others of an even more specific nature are developed in the four chapters that make up my dissertation with a view to having a test for identifying what aspects in the current procedural legal system may pose drawbacks and what points could be improved for judicial protection to be truly effective.

The First Chapter is an overview of Patent Law. Although my doctoral thesis is on Procedural Law, the subject addressed borders on Commercial Law. The study of substantive Law allows us to get an insight into the singularities of the Industrial Property institution to understand the necessary specialities involved in the procedural scope. Likewise, different protection forms -jurisdictional and extra-jurisdictional- are analysed in order to broaden our view beyond the civil process. Next, the evolution of procedural regulation in this area is studied to understand where we come from and how we got here. To finish with, a map will be outlined with the main modalities of civil protection -merely declaratory- for conviction and of a constitutive nature that may apply in regard to patent rights.

After defining the general framework, the Second Chapter will study the claim for condemnation upon patent infringement termination and its essential aspects. But previously, the injunction would be addressed from the perspective of the current procedural doctrine, clarifying that the term «injunction» is wrong for proceduralists, though it continues to be used by commercial and civil lawyers. However, in this study «injunction» and «claim

## INTRODUCTION

for infringement termination» are both used as synonyms, given the proximity of this doctoral thesis to Commercial Law.

In the same chapter, injunction would be conceptualised, differentiating between condemnation upon termination and condemnation upon prohibition. However, for the purposes of my thesis, the claim is studied from a broader perspective, that is, treating both condemnation upon termination and upon prohibition as a single thing. It has already been noted that this is the option adopted for the purposes of this research, for it to be broader and its postulates extended to a greater number of cases, which does not mean differentiation fades away. Similarly, we underline the utmost importance of this claim in terms of Industrial Property, which has actually caused accredited doctrine to refer to it as: «A basic piece in current Industrial Property and Competition Law»<sup>10</sup>, «a legal defence ‘backbone’»<sup>11</sup>, greatly important in industrial property matters<sup>12</sup>, «a transcendently important action for the protection of intangible assets protected by industrial property rights»<sup>13</sup> and “the only means which contributes to the enforcement of the prohibition to violate the right”<sup>14</sup>.

Likewise, the chapter describes the elements identifying the procedural object. On the one hand, the *petitum* is studied and, on the other, the *causa petendi*, addressing both direct and indirect patent infringement and infringement risk. Finally, prescription, its term, *dies a quo* and interruption, among others.

Chapter 3 explores two basic procedural figures: competition and legitimacy. First, the scope and limits of Spanish jurisdiction are analysed, special emphasis being placed on the application of the RBI bis. Secondly, the attribution of the matter to the jurisdiction is examined, an issue that has been solved in Spain. Thirdly, the competence of the civil jurisdictional system is dealt with, which derives from the private nature of this type of matter. Fourth, the criteria will be studied for attributing jurisdiction (i) objectively, with particular reference to judicial specialisation and "super-specialisation", the problems it poses and some possibilities for improvement; (ii) territorially, identifying the most questionable aspects and suggesting *lege ferenda* proposals, and (iii) functionally.

As far as legitimation is concerned, we shall cover active legitimacy, which is held not only by the owners of the infringed patents, but also by other subjects like exclusive or non-exclusive licensees under certain conditions. Passive legitimation will also be studied, addressing the offending subject from a broad perspective and studying the possibility of filing the claim against the infringer's intermediaries.

Chapter 4 covers declaratory, executive and precautionary processes. However, not all procedural aspects in these processes will be analysed, only the specialities covered by the procedures in which a claim for termination of patent infringement has been filed, which are basically included in the PA (Patent Act) and in the LEC (Law 1/2000, of 7 January, on civil

---

<sup>10</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 490.

<sup>11</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 49.

<sup>12</sup> BARONA VILAR, S. *Protección del Derecho de Marcas...*, cit., p. 57.

<sup>13</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 329.

<sup>14</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas y otros signos...*, cit., p. 156.

procedure). In the declaratory process, its preparation activities are particularly relevant, which is why preliminary proceedings in general and fact-finding proceedings are studied. Likewise, the claim and the defendant's possible attitudes against the infringement are addressed, paying special attention to the modification of general deadlines and their consequences, and the formulation of exception or nullity counterclaim. *lis pendens* aspects and pre-judiciality will also be studied, as well as the proof and its particular specialities. To finish with, the treatment of confidential information will be addressed, whose protection has been reinforced with the entry into force of the Trade secrets Act (LSE).

As far as the execution process is concerned, there are only a few special provisions as regards final or provisional execution. However, a major speciality is the regulation of coercive indemnity, whose practical application gives rise to a great many doubts.

Precautionary judicial protection is very relevant in these cases, which is why the PA includes a dedicated chapter on its singularities, but also unnecessary reiterations of the general rule. In this regard, some precautionary measures are studied that can be requested to ensure sentence effectiveness in the declaratory process; the procedure for its adoption; bail and substitute surety; precautionary measures in cases of appeal, and their lifting. Finally, a major legislative novelty will be examined, namely the regulation of preventive writings and the questions raised by their brief—sometimes imprecise—legal wording.

At the end, my study will include—as a conclusion—the results of this test of the effectiveness of judicial protection for exclusive patent exploitation, emphasising its strengths, weaknesses, and possibilities for improvement. The conclusions will also include proposals—some of them *lege ferenda*—for a solution to the issues detected by theoretical and practical analysis. These proposals are intended to enrich the scientific discussion and encourage doctrine to continue advancing.

### III. METHODOLOGY

My doctoral thesis has been developed following the methodology of legal research work, which generally requires a number of methods. In my case, the legal-descriptive and legal-propositional methods have been mainly used.

JIMÉNEZ FORTEA argues that “sources are the soul of research”<sup>15</sup>; that is why an attempt has been made to find and study a considerable volume of quality sources. They are briefly described below to set up a logical background to the legal methods used.

Regarding normative sources, national acts currently in force have been studied, such as the Patent Act, the Law on Civil Procedure, the Organization of the Judiciary Act... However, research has also been conducted on the national and foreign regulations that lie the origin of this matter, such as the *Statute of Monopolies*, the Venetian Patent Statute of 1474 or the *Patent Act* of 1790, as well as other subsequent Spanish regulations, such as the 1812 Constitution, the 1878 Patent Act, the 1929 Industrial Property Statute and the 1986 Patent

---

<sup>15</sup> JIMÉNEZ FORTEA, F. J. «La investigación jurídica...», *cit.*, p. 157.

## INTRODUCTION

Act, *inter alia*. At the same time, other institutional or conventional regulations have been analysed, such as the RBI bis, the Enforcement Directive, the Lugano Convention, and the Hague Convention. The systematised study of all of them has made it possible to specify and understand the regulatory framework of judicial patent protection in infringement cases. Likewise, national regulations from other States have been studied such as those of Mexico, Germany or Switzerland.

Regarding case law, numerous judicial decisions issued in recent years have been compiled; it must be noted that the PA came into force in 2017 and the procedural regulations incorporated in this act only started being applied to proceedings following its enforcement. However, decisions prior to 2017 have also been considered in order to study how case law has evolved.

The analysed rulings and orders by first instance courts have mostly been issued by the Commercial Courts of Madrid, Barcelona and Valencia, which were the first ones to specialise in this area, as explained in Chapter 3. And so, second instance decisions have been issued by their corresponding Provincial Courts. Therefore, the case law studied has been mainly issued by these jurisdictional bodies, in addition to the Supreme Court and the Constitutional Court when appeals were filed and admitted in their jurisdiction.

In addition, taking into account that many of the procedural rules regulated by the PA are also applicable to judicial proceedings on other Industrial Property rights, judicial decisions have sometimes been resorted to on these rights, apart from the fact that they are close legal institutions, whose solutions may be applicable.

In relation to European case law, decisions primarily issued by the CJEU have been studied in relation to the RBI bis, which practically does not incorporate any speciality in the field of intellectual and industrial property. For that reason, doctrine considers that, based on case law in the CJEU, a partial special regime has been laid down *-de facto-* which allows the general rules in the RBI bis to be adapted to the particular features of Intellectual and Industrial Property<sup>16</sup>.

All these resolutions have been obtained from these databases: CURIA, CENDOJ, Tirant lo Blanch and Aranzadi Institutions.

On the other hand, scientific doctrine has also been studied. Please note that my PhD dissertation is at the crossroads of Commercial Law and Procedural Law, which is why manuals, specialised monographs, collective works and scientific papers on these two branches of Law have been studied. Likewise, Private International Law also plays a special role in determining the reach and limits of jurisdiction, which is particularly important in these cases in which cross-border disputes are most common, given the global nature of markets and the economy in general. It should be noted that patent protection continues having a marked territorial nature, which explains why Spanish doctrine is most relevant in

---

<sup>16</sup> HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, p. 147.

this area. The same must be said of the judicial process. However, doctrine by other foreign authors has been studied, for example, on international jurisdiction.

The aforementioned doctrinal sources mainly come from the library catalogue of Valencia University, the Pan-American University of Mexico —where I completed a virtual research stay during the pandemic— and the University of Porto —where I spent a research period from June to August 2021, funded by the *Talent Recruitment Programme* of Valencia University.

Finally, non-legal sources were also compiled and analysed, retrieved from WIPO, OEPM, CGPJ... They consist of reports, press releases or other types of documents that provided me with important information to get to know the reality behind all the legal ornament. All this information is publicly available on the internet.

As advanced at the beginning of this section, legal research methodology combines a number of methods. In our case, all of them were used in combination.

On the one hand, I used the legal-descriptive method, which allows us to describe and know the system that both the norms and their practical application have generated, that is, the specific mechanisms for judicial protection that do exist in the area under study. Additionally, for such description, comparisons were made with other foreign legal systems, national regulations already repealed -like the 1987 PA- or regulations that cover other legal figures in Industrial Property such as national trademarks or EU trademarks. Therefore, the legal-comparative method was also used in that regard.

Depending on the individual case, descriptions are exhaustive enough to understand the actual exact result derived from the application of the law and to detect and analyse which aspects are problematic or questionable.

After identifying these doubtful, inefficient aspects disrespectful of process principles or other rights, etc., the legal-propositional method was used to propose solutions; although they do not completely solve the issue, at least they seek to undermine the negative effects of the current system, in my opinion. These proposals are argumentatively justified. Some of them are described and some even specified into *lege ferenda* proposals.

The proposals and the conclusions drawn as a result of the study are intended to contribute to nurturing the doctrinal dialogue and stimulating the regulatory system for patent judicial protection to abandon those most questionable aspects and come closer to a genuine and effective judicial protection.

Finally, it is only fair to mention that my doctoral thesis has been developed with funding from the University of Valencia. More particularly, as a doctoral student, I have been funded by the Grant Programme for Predoctoral Research Staff within the framework of the Talent Recruitment Subprogramme of the Department for Research.



## **CAPÍTULO PRIMERO:**

# **LAS PATENTES Y SU TUTELA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL**

### **I. LAS PATENTES**

#### **1. Origen y evolución de las patentes**

Desde el inicio de los tiempos se han desarrollado creaciones técnicas e intelectuales. Su propósito no siempre ha sido contribuir al desarrollo de la técnica y la evolución de la sociedad, ni mucho menos obtener lucro de estos. Por el contrario, en sus orígenes muchas invenciones han pretendido mejorar la vida cotidiana o profesional de sus creadores, o simplemente desarrollar una inquietud de mejora y progreso intrínseca en la persona humana<sup>17</sup>.

Tradicionalmente, se ha considerado que en tiempos antiguos los autores e inventores han sido tratados injustamente<sup>18</sup>. En la antigua Grecia y Roma sí existía un cierto reconocimiento a lo que hoy podríamos considerar derecho moral del autor, sin embargo, no existía una protección patrimonial específica a los inventores y ello, pese a las célebres invenciones que se conocieron en esa época, como la «eolípila» atribuida a Herón de Alejandría, antecesora de la máquina de vapor<sup>19</sup>.

Esta protección, en el sentido de reconocimiento de la autoría, que sí otorgaban los clásicos sufrió un retroceso en la Edad Media que se caracteriza por la extensión del anonimato. En este momento histórico se desarrollaron notables invenciones de aplicación

---

<sup>17</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirmaba al respecto que «El hombre es un ser racional, y, en cuanto tal, aspira a una existencia lo más acorde posible con su propia naturaleza. [...] La naturaleza no pone, sin embargo, espontáneamente a disposición de hombre todo aquello que le permitiría una existencia acorde con las exigencias que le caracterizan. El ser humano, por tanto, tiene que transformar la realidad en que está inmerso si quiere realizarse a sí mismo». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes», *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 105-106, 1967, p. 80.

<sup>18</sup> Son muchos los autores que han acogido este «tópico del trato injusto al autor y al inventor». PAYSON USHER trata esta falta de interés de los griegos por las invenciones técnicas y apunta que, entre las razones que se alegan generalmente para explicar esta ausencia de interés, se encuentra el uso generalizado de los esclavos, afirmando que «Con la mano de obra de los esclavos, aún aquellos dispositivos más fáciles de construir no eran necesarios y, por consiguiente, existía poco interés por las invenciones». PAYSON USHER, A. *Historia de las invenciones mecánicas*, trad. Esp. ORTIZ, T., Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1941, p. 54. Sin embargo, otros autores se han postulado en contra de esta clásica idea de trato injusto al inventor, como BAYLOS MORALES, M. «Introducción». En AA.VV. (Baylos Morales, M., coord.) *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 2009, pp. 167-168.

<sup>19</sup> Esta invención denominada «eolípila» y desarrollada en el siglo I d. C. destaca por aplicar en este momento histórico tan prematuro el principio físico de acción-reacción, que, sin embargo, propuso teóricamente Newton en el siglo XVII. Para saber más, *vid.* el Museo virtual de la OEPM, apartado de «Grandes Inventores», disponible en: [http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias\\_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Her%C3%B3n%20de%20Alejandr%C3%ADa.xml](http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Her%C3%B3n%20de%20Alejandr%C3%ADa.xml) (consultado 20 de febrero de 2020).

## CAPÍTULO PRIMERO

industrial, como molinos y máquinas hidráulicas y de minería; no obstante, no existía una valoración social de la invención que las reconociera más allá de la propia utilidad que reportaban. Precisamente, la sociedad medieval presentaba una notable aversión al cambio, en favor del prestigio a lo permanente y antiguo, lo que se erigía como un obstáculo para valorar la importancia de la novedad y el progreso como elementos de desarrollo social<sup>20</sup>. Sin embargo, existen datos que muestran que, durante la Edad Media en algunos sectores, como el minero, sí se otorgaba una cierta protección a los descubrimientos, por ejemplo, se conferían una serie de concesiones al primer descubridor y explotador de la mina, basándose precisamente en el principio de prioridad que después inspirará el sistema de protección de las patentes<sup>21</sup>.

Con la llegada del Renacimiento, siglos XV y XVI, se produjo un cambio en la mentalidad de las sociedades, acogiendo el progreso y la novedad como cambios positivos, lo que favoreció la aparición en distintos lugares de Europa de sistemas de protección de las invenciones<sup>22</sup>.

Entre los antecedentes más remotos de protección de las invenciones de los que existe constancia hoy en día se encuentran los llamados «privilegios», como el otorgado en 1421 al arquitecto Filippo Brunelleschi en Florencia, que ideó una enorme embarcación, denominada *Il Badalone*, en castellano «El Monstruo», para transportar bloques de mármol desde las canteras de Carrara a través del río Arno para la construcción de la cúpula del *Duomo de Santa Maria del Fiore* de Florencia<sup>23</sup>.

Sin embargo, la que se considera la primera ley de patentes es la «Parte veneciana, de 19 de marzo de 1474», sobre los privilegios de los inventores. Ésta destaca por lo moderno de sus conceptos, que incluye prescripciones relativas a la exigencia de novedad, el requisito de aplicación industrial, el plazo de protección de diez años, entre otras. La importancia práctica de esta Parte, sin embargo, se ve desdibujada pues no se ha podido constatar su aplicación<sup>24</sup>.

Otro de los primeros textos normativos que se encuentran en el origen del Derecho de patentes es el «Estatuto de Monopolios de 1623», en su nomenclatura original *Statute of Monopolies*, otorgado por Jacobo I de Inglaterra. Este Estatuto era en esencia antimonopolista, pues abolía los anteriores monopolios otorgados de forma arbitraria por el monarca; sin

---

<sup>20</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares...», *cit.*, p. 81. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, pp. 199-204.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 216.

<sup>22</sup> BAYLOS MORALES denominaba a este proceso «El deslumbrante descubrimiento de la novedad» y al respecto afirmaba que: «Todo aquel que aporta algo nuevo, que trae de fuera o crea por sí mismo algún género de novedad de la que pueda esperarse enriquecimiento, progreso, o beneficio, es acogido con aplauso. Así surge el concepto renacentista de inventor». *Ibidem*, p. 209.

<sup>23</sup> MENÉNDEZ DÍAZ, J. Á. «Una breve historia del origen de las patentes», *Digital.CSIC*, repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2018, disponible en: <https://digital.csic.es/handle/10261/170868> (consultado el 10 de agosto de 2021). Y Museo virtual de la OEPM, apartado de «Grandes Inventores», disponible en: [http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias\\_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Brunelleschi,%20Filippo.xml](http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Brunelleschi,%20Filippo.xml) (consultado 20 de febrero de 2020).

<sup>24</sup> BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, pp. 219-221.

embargo, establecía en su Sección VI la posibilidad de que el Rey otorgara privilegios monopolísticos para «los verdaderos y primeros inventores»<sup>25</sup>. Y ello por un plazo máximo de catorce años para la producción y explotación en exclusiva de la invención<sup>26</sup>. A pesar de ser técnicamente mucho más deficiente que la Parte veneciana de 1474, tuvo una mayor relevancia, entre otros motivos, según destaca BAYLOS MORALES, porque (i) impuso un límite legal al Monarca, ya que vino a coartar la arbitrariedad con la que se venían otorgando privilegios que, sin embargo, sí imperaban en esa época en Francia; (ii) creó el primer derecho estatutario de Inglaterra, que vino a sustituir y completar el derecho consuetudinario, derecho natural o *common law*; (iii) instauró un procedimiento de concesión en que los criterios eran la novedad y la prioridad inventiva, y (iv) ejerció una gran influencia en las primeras leyes de patentes<sup>27</sup>.

En el siglo XVII se desarrolló en Europa el liberalismo económico que junto con las revoluciones que acontecieron en el siglo XVIII —la Revolución industrial, la Revolución americana y la Revolución francesa—, supusieron un antes y un después en la historia de la humanidad. Estos procesos revolucionarios que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad, también, tuvieron su impacto en lo que se refiere a la protección de las invenciones.

La Revolución industrial se inicia con la aplicación de la máquina de vapor en las industrias textiles. Este proceso comienza en 1770 y termina cincuenta años después, en 1830. Además de ser una revolución técnica sin precedentes hasta el momento, da lugar, como afirma BAYLOS MORALES, a «una serie de transformaciones en el mundo cultural y en la mentalidad de los hombres, de enorme envergadura y que arrastra consecuencias económicas y sociales muy importantes»<sup>28</sup>. Éstas alcanzan también al sistema productivo, el transporte, los servicios públicos, las instituciones financieras y sociales que componían la sociedad de la época y, por supuesto, al ordenamiento jurídico<sup>29</sup>. En este sentido, la implantación del maquinismo permite la producción en masa y la fabricación en serie, lo que supone concebir la invención como una fuente de ingresos a explotar en el régimen económico de libre competencia, lo que acentúa e impulsa el valorar de las invenciones<sup>30</sup>.

Por lo que se refiere a la Revolución americana, podemos destacar que en la Sección octava del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 se facultó al

---

<sup>25</sup> Section 6 of the Statute of Monopolies: «6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f): the same fourteen years to be accounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g)».

<sup>26</sup> CAPÓN SANTANDREU, F. J. *Derecho de autor: propiedad o regulación*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016, p. 42, nota al pie 40.

<sup>27</sup> BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, p. 231.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 235.

<sup>29</sup> El ordenamiento jurídico debe adaptarse a las nuevas realidades que surgen y requieren de regulación jurídica. Un ejemplo de ello es el nacimiento de las relaciones laborales en sentido moderno, es decir, del Derecho laboral. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares...», *cit.*, p. 86.

<sup>30</sup> BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, pp. 234-247.

## CAPÍTULO PRIMERO

Congreso para que, a fin de fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, concediera a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos por un tiempo limitado<sup>31</sup>. Unos años después se promulgaría la *Patent Act* de 1790. Esta ley permitía patentar cualquier arte, fabricación, motor, máquina o dispositivo útil, así como cualquier mejora no conocida o utilizada antes. El inventor, por su parte, debía presentar una petición por escrito que incluyera un dibujo y un modelo con la máxima exactitud, a los efectos de poder diferenciarla de otros inventos antes conocidos y usados, de modo que las personas expertas en la técnica podrían hacer, construir o usar la invención. Así, la patente se concedía si se consideraba que era lo suficientemente útil y relevante<sup>32</sup>.

La Revolución francesa de 1789 propició la promulgación de la Ley Francesa de 7 de enero de 1791. La importancia de los 17 artículos que componen esta norma es enorme, ya que ejerció una gran influencia sobre los posteriores modelos de protección de patentes europeos y de América Latina. Esta norma se basa en dos principios fundamentales, por un lado, el respeto a la propiedad privada e iniciativa individual y, por otro lado, el derecho de libre empresa. En este sentido, se normativiza el derecho de propiedad liberal sobre el invento —que incluye invención, perfeccionamiento e importación—, destacándose ya en su primer artículo el derecho natural a la propiedad industrial<sup>33</sup>. Podemos destacar también que la norma no requería del examen previo de novedad y que dispuso la creación de un directorio de patentes en París adscrito al Ministerio del Interior<sup>34</sup>.

A partir del siglo XIX, partiendo de la valoración que se da a las invenciones como motor para impulsar el progreso industrial y tecnológico del Estado, cada país va desarrollando su propio sistema de patentes según sus propios intereses. Estas variaciones entre los regímenes de los distintos países dificultaban en gran medida la protección de las invenciones en el ámbito internacional. En este contexto y para responder a las presiones de juristas e inventores de la época se celebraron sucesivas conferencias internacionales, pudiendo destacar la celebrada en París en 1880, en la que se acordó, entre otros aspectos, que los ciudadanos de cada Estado firmante tuviesen en este ámbito los mismos derechos que los propios nacionales del resto de los países firmantes, así como el reconocimiento de un derecho de prioridad de seis meses para presentar solicitudes de patente en los diversos países de la «Unión de París»<sup>35</sup>. Así, se firma el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, que resulta aplicable a la propiedad industrial

---

<sup>31</sup> Article 1, Section 8 of the Constitution of the United States: «The Congress shall have power: to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries».

<sup>32</sup> FEDERICO, P. J. «Operation of the Patent Act of 1790», *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, n° 72, 1990, pp. 33-45.

<sup>33</sup> El art. 1º de la Ley Francesa de 7 de enero de 1791 establecía en su texto original que: «Toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de son auteur, auquel la loi en garantit la pleine et entière jouissance».

<sup>34</sup> MARCHAL, V. «Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France», *Documents pour l'histoire des techniques*, n° 17, 2009, disponible en: <http://journals.openedition.org/dht/392> (consultado el 10 de agosto de 2020).

<sup>35</sup> SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Invención, patentes e innovación en la España contemporánea*, Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999, p. 73.

en general y que España ratificó un año más tarde<sup>36</sup>. Otro paso que se puede considerar decisivo es la fusión en 1893 del secretariado de la Convención de París y el de la Convención de Berna, que dio lugar a la *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*, antecesora de la actual *World Intellectual Property Organisation*, en castellano Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual —en adelante: «OMPI»—<sup>37</sup>.

Durante el siglo XX los países han continuado desarrollando y modernizando su Derecho de patentes, el cual sigue teniendo un marcado carácter territorial, a pesar de que sí se han desarrollado sistemas para la tramitación unificada de las solicitudes de patentes — como es el caso de la obtención de las patentes por vía de la PCT o el CPE, que se tratarán más adelante—, lo que no resulta en la concesión de un título de patente unitario, sino de patentes nacionales obtenidas por estas vías.

El inicio del nuevo milenio ha traído multitud de cambios, que se traducen en infinidad de retos jurídicos, los cuales necesariamente deberán abordarse tanto desde la perspectiva nacional como internacional.

La globalización supone que la innovación ha pasado a estar interrelacionada a nivel mundial<sup>38</sup> y la denominada Cuarta Revolución Industrial (4.0) ha agudizado los efectos de la digitalización social y disparado el protagonismo de la tecnología<sup>39</sup>, así como de las patentes que protegen estas invenciones. Con ello han aparecido nuevos escenarios hasta ahora desconocidos y que determinarán el futuro de los sistemas de protección de la innovación.

Por ejemplo, las patentes constituyen un elemento estratégico empresarial de gran importancia y que ya no se refiere únicamente a la posibilidad de explotación de patentes punteras o novedosas como titular y licenciario, sino que va mucho más allá. Actualmente, el liderazgo en los mercados, especialmente en sectores tecnológicos, requiere de la utilización de múltiples patentes de forma combinada. Así, aparecen nuevas figuras como el *cross-licensing* —licencias cruzadas— o los *pools* de patentes, que persiguen la creación de portafolios o paquetes de derechos de propiedad industrial<sup>40</sup>, titularidad de una empresa o de

---

<sup>36</sup> Hoy en día son 179 los Estados contratantes del Convenio de París por lo que tiene un especial protagonismo en la protección de la propiedad industrial. Pueden consultarse los Estados miembros en la página web oficial de la OMPI: [https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2), (consultado el 28 de septiembre de 2022).

<sup>37</sup> ALCAIDE, L. «Patentes y derechos de autor: un poco de historia», *Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, n° 53, 2010, p. 151.

<sup>38</sup> OMPI. «Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales», p. 6. Disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4467> (consultado el 20 de diciembre de 2021).

<sup>39</sup> BARONA VILAR describe la Cuarta Revolución Industrial (4.0) y sus efectos en los siguientes términos: «En esta nueva etapa se ha producido la integración de los sistemas técnicos, cibernéticos, y la irrupción, entre otros, de los sistemas computacionales en la producción y en la logística, incorporando innovaciones científicas y tecnológicas que inciden no solo en la digitalización de las cadenas industriales de producción, sino también en la aparición del internet de las cosas —conexión de objetos cotidianos a internet—, el big data, y muchos otros más, planteando consecuencias y también problemas jurídicos y éticos, sin olvidar las transformaciones laborales indiscutibles y la afectación de derechos, y muy especialmente la libertad, la privacidad, en sus diversas manifestaciones». BARONA VILAR, S., *Algoritmización del derecho y de la justicia. De la inteligencia artificial a la Smart Justice*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, p. 59.

<sup>40</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Prólogo». En GONZÁLEZ OTERO, B. *Interoperabilidad, internet de las cosas y derechos de autor*, Madrid: Reus, 2019, p. 10.

varias<sup>41</sup>. Los *pools* de patentes ofrecen beneficios recíprocos a las partes implicadas y evitan problemas como el *anticommons* —derivado de que existan muchos derechos exclusivos de una importancia menor, pero necesarios, que impiden la explotación de recursos económicos—<sup>42</sup>, el *hold up* —la capacidad que tienen los titulares de amplias patentes de retrasar o incluso detener el desarrollo de invenciones<sup>43</sup>— y el *complements problem* —referido a las situaciones en que para producir un producto es necesario tener acceso a patentes controladas por monopolistas<sup>44</sup>—. Lo que ha llevado a algunos autores como CASTÁN GÓMEZ-PÉREZ a aseverar que los *pools* de patentes previenen una escalada imparable de litigiosidad en diferentes jurisdicciones<sup>45</sup>.

Otro escenario destacable que comenzó a finales del siglo XX y ha alcanzado su pleno desarrollo en la actualidad es el desarrollo de protocolos y estándares técnicos, que hicieron posible la interconexión digital global<sup>46</sup>. En un mundo —y economía— interconectado, la interoperabilidad de las redes, los dispositivos, los datos, los servicios... es esencial<sup>47</sup>. Así, aparecen los consorcios de estandarización, con el propósito de fijar estándares industriales que posibiliten la interoperabilidad de los componentes y la compatibilidad de los productos<sup>48</sup>. No obstante, esta estandarización puede generar situaciones de limitación de la competencia, por lo que las empresas que participan en el proceso de estandarización normalmente se ven obligadas por las propias normas que rigen el consorcio a licenciar la patente que protege la tecnología elegida. Estas licencias deben realizarse en los términos FRAND, *fair, reasonable and non-discriminatory*, esto es, justo, razonable y no discriminatorio<sup>49</sup>, precisamente para evitar situaciones de restricción de la competencia. Como resulta evidente,

---

<sup>41</sup> Los *pools* de patentes son una forma de combinar o agregar patentes que pertenecen a distintos titulares, de modo que se llevan a cabo acuerdos recíprocos o se crean organizaciones con el propósito de poner en común un grupo de patentes en un único portfolio para licenciarlas, de forma conglomerada, o para ponerlas a disposición común del grupo de empresas pertenecientes al *pool*. RODILLA MARTÍ. C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, pp. 18-19.

<sup>42</sup> MERGES remite al concepto originario de HELLER. MERGES, R. P. «Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools», 1999, p. 6. Disponible en: <https://www.law.berkeley.edu/files/pools.pdf> (consultado el 7 de octubre de 2021). HELLER, M. A.; EISENBERG, R. S. «Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research», *Science*, 1998, pp. 698-701. Disponible en: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.280.5364.698> (consultado el 7 de octubre de 2021).

<sup>43</sup> SUÑOL, A. «Patentes y hold-u: la acción de cesación ante compromisos FRAND», *InDret*, nº 4/2015, 2015, pp. 1-49. RODILLA MARTÍ. C. *Consortios de estandarización...*, *cit.*, pp. 43-44, 153-220.

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 44.

<sup>45</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Prólogo», *cit.*, p. 10.

<sup>46</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Internet y derecho internacional privado: Balance de un cuarto de siglo». En AA.VV. (Álvarez González, S.; Arenas García, R.; De Miguel Asensio, P. A.; Sánchez Lorenzo, S. A.; Stampa, G., eds.) *Relaciones transfronterizas, globalización y Derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020, p. 212.

<sup>47</sup> GONZÁLEZ OTERO, B. *Interoperabilidad, internet de las cosas y derechos de autor*, Madrid: Reus, 2019, p. 23.

<sup>48</sup> GERADIN las define estos estándares como: «Standards are typically created by voluntary organizations (generally referred to as standard-setting organizations (SSOs)) composed of participants from a given market or industry (electronic components, communications, etc.). They meet to discuss, analyze, refine, and ultimately adopt mutually acceptable standards, which ensure competing and complementary products and components are compatible and can interoperate with one another». GERADIN, D. «Standardization and technological innovation: Some reflections on ex-ante licensing, FRAND, and the proper means to reward innovators», *Conference "Intellectual Property and Competition Law" Brussels, 8 June 2006*, 2006, p. 1.

<sup>49</sup> RODILLA MARTÍ. C. *Consortios de estandarización...*, *cit.*, pp. 80-81.

los conflictos sobre infracción de patentes que pueden generarse en este contexto pueden resultar muy complejos técnica y jurídicamente.

Por último, entre los muchos ejemplos que podrían citarse, nos referimos a dos elementos que serán clave en el futuro, la inteligencia artificial<sup>50</sup> y el metaverso<sup>51</sup>. En primer lugar, la posibilidad de que se desarrollen invenciones a través de sistemas algorítmicos —la comúnmente denominada inteligencia artificial— está generando un intenso debate jurídico internacional. Así, en algunos supuestos se ha estimado que era posible identificar a un sistema de inteligencia artificial como inventor, como es el caso de una sentencia australiana<sup>52</sup>; sin embargo, en otros, se ha considerado que una invención realizada por inteligencia artificial no era patentable, criterio seguido por la *European Patent Office* —en adelante, la «EPO»— y la *United Kingdom Intellectual Property Office*, confirmado por los tribunales británicos<sup>53</sup>.

En segundo lugar, las patentes tecnológicas serán necesarias tanto para el desarrollo como el funcionamiento del metaverso. Así, en un corto plazo, deberá afrontarse el necesario proceso de interconexión de los múltiples metaversos que actualmente existen, a través de la necesaria definición de estándares —con toda la problemática jurídica que de ello puede derivarse—, así como la protección de las patentes que se desarrollen dentro del metaverso, las consecuencias que la divulgación de una invención dentro de este mundo virtual pueda tener sobre la patentabilidad de las invenciones, entre otras muchas cuestiones jurídicas<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Siguiendo la definición de inteligencia artificial dada por NIEVA FENOLL: «[...] podría decirse que [la inteligencia artificial] describe la posibilidad de que las máquinas, en alguna medida, “piensen”, o más bien imiten el pensamiento humano a base de aprender y utilizar las generalizaciones que las personas usamos para tomar nuestras decisiones habituales». NIEVA FENOLL, J., *Inteligencia artificial y proceso judicial*, Madrid: Marcial Pons, 2018, p. 20. Ya se están desarrollando algunas propuestas como la consideración de nuevas categorías de inventores, que incluyan al «Inventor Artificial», y la utilización de sistemas como el «*Invention’s Conception Contribution Test*» que permite medir el nivel de implicación del «agente inteligente artificial» en el proceso de obtención de la invención. Al respecto *vid.* SÁNCHEZ GARCÍA, L. *El inventor artificial: Un reto para el Derecho de Patentes*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020.

<sup>51</sup> JUÁREZ describe el metaverso en los siguientes términos: «El metaverso, desde el punto de vista etimológico, se considera como una conceptualización de un “universo” (verso) “más allá” (meta), es decir, de un universo o espacio digital, que va a convivir con el mundo real. Este nuevo universo es digital, virtual y tridimensional (3D), en donde existe una total fusión o inmersión con los usuarios que lo utilicen, gracias al desarrollo de las tecnologías como el blockchain, realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA), internet de las cosas (IoT), la web 3.0 y los NTFs (tokens no fungibles)». Así, son muchísimas las dudas que surgen en relación con las invenciones desarrolladas por los avatares del metaverso que existirán en el metaverso o que convivirán en el real y el virtual, cuál deberá ser su régimen de protección, su titularidad, etc. JUÁREZ MARTÍNEZ, D. «Metaverso & la propiedad industrial e intelectual 4.0 (Metaverso & IP 4.0)», *Blog Baylos IP*, 2022, disponible en: <https://baylos.com/blog/metaverso-la-propiedad-industrial-e-intelectual-4-0-metaverso-ip-4-0> (consultado el 1 de octubre de 2022).

<sup>52</sup> Así, la *Federal Court of Australia*, en su Sentencia de 30 de julio, *Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879*, admitió la identificación de un sistema de inteligencia artificial como inventor. Lo que ha sido muy criticado, entre otros por: DREXL, J.; HILTY, R.; KIM, D.; SLOWINSKI, P. R. «Artificial Intelligence Systems as Inventors? A Position Statement of 7 September 2021 in view of the evolving case-law worldwide», *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*, disponible en: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3919588](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3919588) (consultado el 10 de octubre de 2022).

<sup>53</sup> PAVLYUK, O.; PARASIUK, N.; DUTKO, A.; PARASIUK, V.; STASIV, O. «Protection of patent law objects, created by artificial intelligence (AI) technologies», *Amazonia Investiga*, n° 10, 2021, pp. 230-240.

<sup>54</sup> GARCÍA VIDAL, Á. «La propiedad industrial en el Metaverso», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 96, 2022, pp. 17-26.

Todos estos nuevos horizontes son retos que obligatoriamente deberán abordarse en un futuro no muy lejano por el Derecho mercantil, Derecho internacional privado y Derecho procesal, por cuanto serán necesarios marcos legislativos adecuados que tengan en cuenta las especiales características que concurren en estos casos y las controversias que pueden surgir en torno a ellos.

### 2. Evolución normativa en España: de los privilegios de Isabel la Católica a la actual LP

Entre los primeros antecedentes del sistema de patentes en España, encontramos los privilegios españoles. Uno de los primeros fue el concedido en 1478 por la Reina Isabel la Católica a Pedro Azlor, un médico de su corte, a favor de un sistema de molienda —aplicable a molinos de mano, movidos por animales, hidráulicos o de viento— por un periodo de 20 años y para todos sus reinos<sup>55</sup>. Este privilegio otorgaba a Pedro Alzor la exclusiva de explotación durante el tiempo referido y establecía que aquellos que infringiesen este privilegio debían pagarle 50.000 maravedís<sup>56</sup>.

Durante el Antiguo Régimen en España se concedieron las denominadas «Cédulas de privilegio de invención», las cuales se otorgaban tanto a favor de nuevas invenciones como de importaciones de tecnología<sup>57</sup>. Estas concedían el derecho de fabricación en exclusiva para lo que era necesario construir y demostrar previamente el invento. Sin embargo, otros inventores preferían solicitar otro tipo de gratificaciones, como cargos en la administración real, títulos honoríficos o premios en metálico, incluso algunos instaban asistencia a la Corte para desarrollar sus ideas<sup>58</sup>.

Al respecto, cabe destacar la calidad de las invenciones que se desarrollaron en esa época en España<sup>59</sup>, lo que, no obstante, no se tradujo en progresos técnicos o avances

---

<sup>55</sup> Catálogo de la Exposición de «200 años de patentes», organizado por la OEPM. Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/monografias/200\\_Años\\_de\\_Patentes.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Años_de_Patentes.pdf) (consultado el 10 de agosto de 2020). GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes de invención». En AA.VV. (coord. Ayala Carcedo, F. J.) *Historia de la tecnología en España*, Teruel: Valatenea, 2001, p. 89.

<sup>56</sup> MENÉNDEZ DÍAZ, J. Á. «Una breve historia del origen...», *cit.*, p. 3.

<sup>57</sup> Constan datos de que muchas de las invenciones por introducción de técnicas extranjeras se obtuvieron por medio de espionaje o plagio. Un caso curioso es el del general Pedro de Zubiaurre que en 1581 encontrándose en Londres por motivos militares tuvo acceso al funcionamiento de las bombas que elevaban el agua del Támesis y que se encontraban patentadas a favor del alemán Peter Morris. Así, siguiendo este modelo que Pedro de Zubiarre copió, se instalaron nuevas bombas hidráulicas en Bilbao y Sevilla, y posteriormente se le concedió un privilegio por invención por un plazo de 20 años, que le fue concedido en Valladolid el 18 de octubre de 1603. GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes...», *cit.*, pp. 95-96.

<sup>58</sup> Un ejemplo de compensación económica a favor del inventor es el caso de «Fray Diego de Lemos, clérigo guardián del monasterio de San Francisco en la ciudad de Astorga e inventor de ingenios navales, quien el 15 de marzo de 1563 obtuvo de Felipe II una Real Cédula de privilegio por la que se le otorgaba un premio de 200 ducados por los gastos ocasionados para la creación de una máquina para facilitar la navegación de naos y galeras». GARCÍA TAPIA, N. *Patentes de invención españolas en el siglo de oro*, Madrid: OEPM, 1990, p. 45.

<sup>59</sup> GARCÍA TAPIA hace un análisis de las invenciones del Antiguo Régimen y muestra no solo la calidad, importancia y variedad de invenciones, sino también la variada procedencia de sus inventores tanto desde el punto de vista de la clase social como de la nacionalidad. Para saber más *vid.* GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes de invención». En AA.VV. (Ayala Carcedo, F. J., coord.) *Historia de la tecnología en España*, *cit.*, pp. 89-97.

sociales, entre otros motivos, por la falta de una clase burguesa emprendedora que respaldase estos inventos. Entre otras patentes de la época, podemos destacar las de Jerónimo de Ayanz, referidas a inventos de vapor, minería, ensayos de máquinas o sumergibles, que son calificadas por los expertos como muy valiosas no solo por la importancia de lo inventado, sino por los documentos detallados y acompañados de dibujos explicativos sobre sus inventos que constan en el Archivo General de Simancas<sup>60</sup>.

Durante el Antiguo Régimen, a diferencia de lo que sí ocurre en otros lugares como Inglaterra —cuyo caso se ha descrito anteriormente—, no se desarrolla actividad legislativa marco sobre los privilegios más allá de cuestiones accesorias y no esenciales, por lo que los privilegios se concedían *ad hoc* sin enmarcarse dentro de ningún tipo de norma. Sin embargo, sí podemos reseñar la creación de la Real Junta General de Comercio en 1679 —que se ha considerado el primer antecedente de la OEPM—, cuyo fin era promover la actividad artesanal e industrial, y que en la práctica terminó por asumir el papel de elevar a los monarcas las propuestas de privilegios de invención. Posteriormente, en 1788 se creó el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, que fue la primera institución española destinada a la recopilación y difusión de información técnica, entre otras cuestiones<sup>61</sup>.

La crisis del Antiguo Régimen que tuvo lugar entre 1808 y 1833 puso fin al despotismo ilustrado —que no había tenido incidencia significativa en la protección de las invenciones— y condujo a la Guerra de la Independencia. La invasión francesa de 1808 aceleró el posterior proceso de construcción de un Estado Liberal y esto, sin embargo, sí tuvo un impacto sobre nuestro sistema de protección de las invenciones, al menos en la teoría. En concreto, en 1811 se promulgó el Real Decreto, de 16 de septiembre de 1811, que incorporaba prácticamente el mismo contenido que la Ley francesa de 1791 —a la que hemos hecho referencia en el apartado anterior—. Esta norma permitía la protección de patentes de invención, perfección o importación, por periodos de cinco, diez o quince años; obligaba a la explotación de la patente en un plazo de dos años; permitía la cesión, venta o transmisión de la patente, y establecía las sanciones para los infractores, entre otras cuestiones. Siguiendo el modelo francés, también se fundó el Conservatorio de Artes y Oficios, mediante el Decreto de 13 de junio de 1810. No obstante, lo cierto es que no existen datos de ninguna patente concedida al amparo de esta ley<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> El Archivo General de Simancas fue creado por Carlos V y en él se «guarda toda la documentación producida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen Liberal (1834). Constituye, pues, el fondo documental más homogéneo y completo de nuestra memoria histórica de los siglos XVI al XVIII». Para saber más, consulte la página web oficial de Ministerio de cultura y deporte: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/presentacion.html> (consultado el 10 de agosto de 2021).

<sup>61</sup> Catálogo de la Exposición de «200 años de patentes», pp. 31 y 32, disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Monografias/200\\_Años\\_de\\_Patentes.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Monografias/200_Años_de_Patentes.pdf) (consultado el 10 de agosto de 2021).

<sup>62</sup> SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Inventos, patentes e innovación...*, *cit.*, pp. 81-84.

## CAPÍTULO PRIMERO

Por su parte, los liberales españoles que no apoyaban a José Bonaparte, ni apoyaban el Antiguo Régimen, constituyeron las Cortes de Cádiz y promulgaron la Constitución de 1812 la cual hacía una tímida referencia a la protección de los inventores<sup>63</sup>.

Posteriormente, tras la liberación de la dominación francesa y el retorno de Fernando VII a España en 1814, se abolieron las reformas liberales y se produjo una vuelta al régimen anterior de los privilegios. Tras el Sexenio absolutista y el pronunciamiento de Riego, Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución de 1812 y es en este Trienio Liberal de 1820 a 1823 en el que se dicta la Ley de 2 de octubre de 1820, considerada como la primera ley española de patentes —a pesar de que formalmente utiliza el término de «certificado de invención»—. Esta ley inspirada en el fundamento iusnaturalista de la Ley francesa de 1791 califica este derecho como una propiedad y elimina el procedimiento administrativo previo para verificar la realidad y novedad de la invención, como ocurría en Francia<sup>64</sup>.

Desde el inicio del siglo XIX son muchas las idas y venidas de la historia española, las cuales tienen un gran impacto en los sistemas políticos que se van instaurando y que dan lugar a distintos regímenes normativos. En este sentido, hasta la promulgación del Estatuto sobre Propiedad Industrial, podemos destacar algunas normas.

En primer lugar, el Real Decreto, de 27 de marzo de 1826, sobre privilegios de industria, el cual vuelve a la nomenclatura de «privilegio», pero en la práctica no se diferencia de las anteriores patentes afrancesadas o los certificados de invención de la Ley de 1820. Asimismo, mantiene el otorgamiento del derecho sin requerir un previo examen de novedad o utilidad del objeto. Posteriormente, se promulgaron una serie de reales órdenes<sup>65</sup> que matizaban el Real Decreto, de 27 de marzo de 1826, por ejemplo, la Real Orden, de 27 de junio de 1829, que contenía especificaciones respecto de las patentes de introducción, aclarando que se conceden a los efectos de fabricar el invento en el país y no para su importación<sup>66</sup>, debiendo acreditarse su efectiva explotación.

Más adelante, se promulgó la Ley de Patentes, de 30 de julio de 1878, que se enmarca en un contexto de mejora de la economía española que tiene como consecuencia un crecimiento de los índices de producción industrial. Esta norma contenía una regulación bastante completa de la materia que, aunque encontraba inspiración en la de 1826, realizaba una elaboración más detallada de algunas cuestiones como las posibilidades de tutela judicial. En concreto, podemos destacar la regulación establecida en los títulos noveno y décimo que

---

<sup>63</sup> Art. 335.5º de la Constitución de 1812: «Tocará a estas diputaciones: [...] 5º Promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquier de estas ramas».

<sup>64</sup> BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, pp. 254-256.

<sup>65</sup> «Real Orden de 14 de junio de 1829, Real Decreto de 23 de diciembre de 1829, Real Cédula de 30 de julio de 1833, la Real Orden de 14 de marzo de 1848, la Real Orden de 22 de noviembre de 1868, los artículos 291, 292, 550 y 552 del Código Penal de 17 de junio de 1870, la Real Orden de 27 de agosto de 1875 y la Real Orden de 15 de marzo de 1877». SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Invención, patentes e innovación...*, *cit.*, p. 91.

<sup>66</sup> Real Decreto de 14 de junio de 1829, de Aclaración al Decreto de 25 de marzo de 1826 sobre privilegios de invención e introducción de inventos, apartado 1º: «Que el privilegio de introducción no es para traer de fuera máquinas, instrumentos, herramientas y demás objetos de esta clase, sino para la ejecución de ellas en el Reino, recayendo solamente el privilegio en la parte o medio que no estuviere practicado antes en España, sin perjuicio del que empleare otro medio sucesivo».

regulaban cuestiones como las infracciones, las penas y la jurisdicción. En este sentido, determinaba que las reclamaciones, que podían ser civiles o penales, se interpondrían ante los Jurados Industriales y los tribunales ordinarios. Este nuevo marco legal acompañado del contexto histórico que se sucedió a continuación tiene como consecuencia un enorme incremento de los expedientes sobre patentes de invención e introducción<sup>67</sup>.

El siguiente hito destacable es la Ley de 16 de mayo de 1902, la cual va más allá de las invenciones y regula otras instituciones de la propiedad industrial, como los modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, las marcas, los nombres comerciales e incluso incluía algunas normas de represión de la competencia desleal. Por lo que se refiere a la jurisdicción, esta ley remite a las normas de enjuiciamiento común, tanto la vía civil como la penal, sin regular ningún régimen especial<sup>68</sup>.

El Estatuto de la Propiedad Industrial se dictó en 1929<sup>69</sup> —en adelante: «EPI»—, durante el Directorio civil de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), el cual también regulaba las distintas modalidades de propiedad industrial como una materia única. El EPI adolecía de múltiples deficiencias tanto en el plano material, como en el procesal<sup>70</sup>. Entre sus notas características podemos destacar que se mantiene la concesión sin examen previo de la novedad, introduce las llamadas patentes de explotación, permite que los descubrimientos científicos puedan ser objeto de patente y declara excluidos de patentabilidad los productos farmacéuticos y alimenticios.

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y modelos de utilidad —en adelante: «LP de 1896»—, se promulgó en un contexto completamente distinto a los anteriores, concretamente en la tesitura de la entrada de España a la Unión Europea, por lo que dibuja un nuevo y moderno sistema de patentes. Constituye una europeización y modernización del derecho de patentes, para lo que emplea una técnica jurídica mucho más depurada que la del EPI, lo que se pone de relieve, por ejemplo, en el uso de conceptos claramente delimitados que acogen una larga elaboración doctrinal. Además, se trata de una regulación legal mucho más completa que la anterior, tanto en cada una de las instituciones, como en la introducción de otras nuevas, como en la amplia regulación de las licencias contractuales y obligatorias<sup>71</sup>.

La posterior y vigente Ley 24/2015, de Patentes —en adelante: «LP»—, responde a un nuevo panorama económico y social, en el que más del 90% de las patentes son concedidas

---

<sup>67</sup> SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Madrid: OEMP, 1999, pp. 121-130.

<sup>68</sup> BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, pp. 258-260.

<sup>69</sup> El Estatuto de la Propiedad Industrial se promulgó originariamente en el Real Decreto-Ley, de 26 de julio de 1929, que fue modificado por el Real Decreto-Ley, de 15 de marzo de 1930, y refundido con la Real Orden de 30 de abril de 1930. Así, toma el nombre de Estatuto de la Propiedad Industrial y adquiere rango de ley en 1931. Para saber más, *vid.* SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Propiedad Industrial y Revolución Liberal...*, *cit.*, pp. 154-168.

<sup>70</sup> Además, las modificaciones que sufrió tampoco fueron acertadas —patentabilidad de los descubrimientos científicos o creación de la patente económico comercial—, siendo un hito el título del artículo de DIEZ VELASCO que las calificaba de «erratas de imprenta». DÍAZ VELASCO, M. «¿Serán erratas de imprenta?: Examen crítico del Decreto de 26 de diciembre de 1947 por el que se modifica el vigente Estatuto de Propiedad Industrial», *Revista de derecho mercantil*, n° 12, 1947, pp. 411-444.

<sup>71</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *La Nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Madrid: Tecnos, 1986, pp. 21-22.

## CAPÍTULO PRIMERO

por la Oficina Europea de Patentes, según se expone en la exposición de motivos de la propia ley. Entre sus objetivos se encuentran la necesaria adecuación y actualización del marco normativo español al Derecho de patentes internacional y de la Unión Europea<sup>72</sup>, la simplificación de la protección de la innovación y el refuerzo de la seguridad jurídica, permitiendo la obtención de títulos de patentes sólidos<sup>73</sup>. Además, esta norma también introducía importantes cambios respecto del régimen de protección de los modelos de utilidad<sup>74</sup>.

Actualmente, se está tramitando el Anteproyecto de reforma de la LP, que, según explica en su Exposición de Motivos, se propone a efectos: «no solo de dotar de mayor claridad, seguridad jurídica y coherencia a los usuarios del sistema, sino de corregir deficiencias detectadas en la aplicación de esta norma y adaptar la normativa española de patentes a los cambios interpretativos operados en materia de patentes a nivel internacional, en el seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Unión Europea»<sup>75</sup>.

Este Anteproyecto de reforma de la LP propone diversos cambios, entre otros, relativos a la redacción de la excepción de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, incluyendo la referencia expresa a la exclusión de la patentabilidad de los productos —vegetales o animales y partes vegetales o animales— obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos; o cambios respecto del procedimiento, como la inclusión de la aclaración sobre la posibilidad de modificar las reivindicaciones, así como la descripción y los dibujos. También, se

---

<sup>72</sup> Podemos destacar como cambios legislativos internacionales producidos desde 1986: (i) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hechos en Marrakech, 15 de abril de 1994; (ii) el Tratado sobre el Derecho de Patentes, Ginebra, 1 de junio del 2000, y (iii) el Reglamento (CE) número 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, que creó el certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

<sup>73</sup> DE CASTRO ARAGONÉS, J.M.; FÀBREGAS SABATÉ, X. «Nueva Ley de patentes», *Diario La Ley [en línea]*, n° 8675, Sección Tribuna, 2015 (LA LEY 7943/2015).

<sup>74</sup> CANDELARIO MACÍAS destacaba los siguientes cambios respecto de esta institución de los modelos de utilidad: «La nueva reglamentación (Ley 24/2015) incide sobre el modelo de utilidad en una serie de aspectos tales como la delimitación del estado de la técnica al equipararlo con el de la patente de invención, igualmente, se varía el tipo de invenciones susceptibles de ampararse bajo modelos de utilidad, que en la anterior normativa se constreñía en demasía a la mecánica, ahora se abre a nuevos sectores económicos, por ejemplo, la doméstica y la química. Y, por último, otro de los aspectos relevantes que aborda la nueva normativa viene proporcionado por la condición precisa —el informe del estado de la técnica— para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección». CANDELARIO MACÍAS, M I. «El “reciente” modelo de utilidad», *Revista CEFLegal*, n° 207, 2018, pp. 5-38.

<sup>75</sup> También, introduce cambios significativos respecto de los modelos de utilidad, por ejemplo, se propone la regulación del modelo de utilidad derivado, que, inspirándose en su homólogo alemán, pretende mejorar la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones. Este modelo de utilidad derivado consistiría, según la propuesta de art. 147 bis del Anteproyecto, en: «Si el solicitante hubiera presentado anteriormente una solicitud de patente con efecto en España, podrá solicitar un modelo de utilidad derivado para esencialmente la misma invención. La solicitud de modelo de utilidad derivado mantendrá la fecha de presentación de la patente anterior y, en su caso, su fecha de prioridad». GONZÁLEZ DÍAZ, M.; GIMENO MORENO, C. «El modelo de utilidad tras la propuesta de reforma conjunta de las tres principales leyes de propiedad industrial en España contenida en el Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio de patentes. Breve análisis de las principales propuestas de reforma a las leyes», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 96, 2022, pp. 27-45.

proponen dos cambios que afectan a la parte procesal de la LP, relativos al plazo para contestar a la demanda o reconvencción, actualmente establecido en dos meses, proponiéndose su regulación en sesenta días. Y la incorporación de un nuevo precepto, como art. 120 bis LP, sobre la suspensión de procedimientos judiciales, en casos de litispendencia o conexión de causas entre procesos judiciales españoles y procedimientos ante la OEPM y la Oficina Europea de Patente. Lamentablemente, no se incluyen más propuestas de modificación del Título XII sobre Jurisdicción y normas procesales, lo que en nuestra opinión supone perder la oportunidad de perfeccionar el actual sistema de tutela judicial, pues aún son muchas sus posibilidades de mejora, según resulta del estudio realizado en esta tesis doctoral.

### 3. Concepto de invención y patente y su fundamento

Antes de adentrarnos en el concepto de patente, conviene definir qué es lo que se entiende por invención. La palabra invención proviene del latín *inventio* y significa acción y efecto de inventar<sup>76</sup>. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO define la invención como «una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado»<sup>77</sup>. No obstante, según el sistema normativo solo son patentables las invenciones susceptibles de aplicación industrial. Así, llegamos al concepto de la invención —técnica o industrial— de BOTANA AGRA que la define como «una creación del intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la naturaleza y de la que deriva un resultado directamente aplicable en la industria»<sup>78</sup>. De esta definición destacan las siguientes notas:

(i) la invención es una regla, entendida como secuencia ordenada de actuaciones, repetible en el tiempo;

(ii) la finalidad de esta regla es el obrar técnico humano, esto es, conseguir un resultado con entidad física que pertenezca a la técnica aplicable a la industria, y

(iii) se requiere que esta regla sea nueva, no conocida.

Por su parte, el art. 4.1 LP *ab initio* establece que «son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». Asimismo, el apartado cuarto de este artículo aclara que no se considerarán invenciones: «a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades

---

<sup>76</sup> Según la definición dada por la RAE, en el Diccionario de la lengua española. Disponible en: <https://dle.rae.es/invenci%C3%B3n> (consultado el 11 de agosto de 2021).

<sup>77</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones». En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Madrid: Aranzadi Thomson Reuters, 2021, p. 428.

<sup>78</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid: Marcial Pons, 2017, pp. 100-103.

## CAPÍTULO PRIMERO

intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores; d) Las formas de presentar informaciones». Además, según el apartado quinto del referido artículo, no cabe la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el apartado cuarto «solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal».

El término patente proviene del verbo «patere» en latín y según las distintas acepciones que da la RAE significa manifiesto, visible, claro y perceptible. Su origen se encuentra en la expresión latina «literae patentae», que eran las cartas en que se daba a conocer la concesión de un privilegio, según se ha explicado en el apartado anterior. Este término en su traducción inglesa «letters patents» era, también, empleado en el ya referido *Statute of Monopolies*<sup>79</sup>.

BOTANA AGRA destaca que jurídicamente se emplea la palabra patente en tres sentidos<sup>80</sup>:

(i) Como documento o título que reconoce una posición jurídica determinada y es expedido por la administración competente en la materia. La LP se refiere a esta acepción en su artículo primero al hacer referencia a los «títulos de propiedad industrial».

(ii) Como conjunto de derechos, facultades y poderes con los que cuenta el titular de la patente. La LP los recoge en el Título VI bajo el título de «efectos de la patente», que se estudiarán en este capítulo.

(iii) Como posición jurídica que ostenta el titular de la patente y le otorga los anteriores derechos, facultades y poderes<sup>81</sup>.

Por último, conviene apuntar que la finalidad última del derecho de patentes es fomentar el progreso tecnológico dentro del mercado de libre competencia<sup>82</sup>. Esta libre competencia se reconoce en el art. 38 Constitución Española —en adelante: «CE»—, que reza cuanto sigue: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». Esta libertad de empresa se traduce en el derecho de la competencia cuyo origen se encuentra en la Revolución Francesa y que pretende garantizar que cualquiera

---

<sup>79</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares...», *cit.*, pp. 88-89.

<sup>80</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, pp. 104-105.

<sup>81</sup> En este sentido, y ya 1967, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO definía la patente como «la posición jurídica que se atribuye a una persona en virtud de un acto administrativo y cuyo contenido esencial consiste en el derecho a explotar con carácter exclusivo, durante cierto tiempo, una invención industrial determinada». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares...», *cit.*, p. 86.

<sup>82</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 421. A pesar de que el fin último del Derecho de patentes es impulsar el progreso tecnológico dentro del mercado de libre competencia, existen otros muchos motivos para garantizar su protección. ROMANÍ LLUCH señala como fundamentos de las patentes la comunicación de la invención a la sociedad; que los conocimientos y experiencias que aporta la invención puedan servir de base para nuevas invenciones; la comprobación de la realizabilidad del invento; la utilidad que reporta la invención a la sociedad como factor de progreso técnico; servir de premio por los trabajos y gastos del inventor; compensar al inventor por los riesgos de explotación del invento, y verificar la realidad del invento. ROMANÍ LLUCH, A. «Parte IV. El Derecho de Propiedad Industrial». En AA.VV. (Baylos Morales, M., coord.) *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 2009, pp. 1099-1103.

pueda participar en el mercado produciendo bienes o servicios. Por contrapartida este derecho implica que quienes lo ejercen tienen obligación de competir, por lo que les está prohibido restringir o limitar la competencia con otros competidores<sup>83</sup>. Sin embargo, las patentes son derechos que representan excepciones al principio de libertad de empresa y a la libre competencia, ya que impiden que terceros puedan explotar esas patentes en el mercado<sup>84</sup>.

A su vez, la Constitución Española se refiere a estos derechos en su art. 20.1.b) CE, estableciendo que se reconocen y protegen los derechos «a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica» y atribuyendo al Estado la competencia exclusiva sobre legislación relativa a la propiedad industrial, a tenor del art.149.1.9ª CE.

Así con todo, en el origen de este derecho se encuentra lo que la doctrina ha llamado «un pacto entre el inventor y el Estado». Este pacto consiste en que el inventor hace pública su invención y cualquiera puede acceder a su descripción, para que quienes investigan en ese campo, puedan tenerla en cuenta y también para que pueda ser utilizada por quien esté interesado en ella una vez expire el plazo de protección. Por su parte, el Estado reconoce el derecho exclusivo de explotación al titular de la patente<sup>85</sup>. Este monopolio de explotación en exclusividad que permite impedir que otros exploten la patente es la esencia del Derecho de patentes.

#### 4. Requisitos de patentabilidad

El art. 4 LP establece que para que se considere una invención patentable deben concurrir tres requisitos *sine qua non*: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

##### 4.1. Novedad

«Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica», *ex* art. 6.1 LP. Las notas características de esta definición legal son las siguientes: (i) se trata de una novedad objetiva, que no depende de si es o no conocida por

---

<sup>83</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Protección de la libre competencia». En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Madrid: Aranzadi Thomson Reuters, 2021, pp. 278 y 279.

<sup>84</sup> La doctrina jurisprudencial ha venido defendiendo de forma unánime la validez de los derechos de propiedad industrial en su calidad de excepciones a la libertad de empresa. Un ejemplo es la STS (Sala de lo Civil), nº 1034/1992, de 23 noviembre (RJ 1992\9366), que en su FD 10º estableció que: «es claro que el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en cualquiera de sus manifestaciones no vulnera el principio de libertad de empresa que sanciona el art. 38 de la Constitución, puesto que el ejercicio de esos derechos no supone por sí solo un ataque a la competencia, principal manifestación de la libertad de empresa, como dice la Exposición de motivos de la Ley 16/1989, de 17 julio, de Defensa de la Competencia, y únicamente en el caso de que implique alguna de las conductas prohibidas por el art. 1 de dicha Ley podrá hablarse de infracción de ese principio constitucional rector de nuestra organización económica».

<sup>85</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, pp. 421-422.

## CAPÍTULO PRIMERO

su inventor; (ii) se exige que sea una novedad universal o absoluta, y (iii) se determina *per relationem* o *per comparisonem* con el estado de la técnica<sup>86</sup>.

Ello nos lleva necesariamente a definir el concepto de estado de la técnica, que en el art. 6.2 LP se establece como aquél que «está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España y en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio». El estado de la técnica comprende, por tanto, «todo» con independencia de su naturaleza, incluyendo *ex* art. 6.3 LP «el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior»<sup>87</sup>.

Según la jurisprudencia es necesario que la inferencia en el estado de la técnica sea clara, directa e inequívoca y que la comparación de la invención con las anterioridades incluidas en el estado de la técnica se realice de forma individualizada y no a partir de una combinación de varios elementos<sup>88</sup>.

El momento temporal en que se tiene en cuenta el estado de la técnica es el momento anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la patente, no perjudicando la novedad los actos que se realicen el mismo día de presentación de la solicitud. Al respecto, debemos tener en cuenta lo que se ha denominado la «prioridad unionista», que se establece en el art. 4 Convenio de la Unión de París y que determina que, si se presenta una solicitud de patente en un país de esta Unión, el solicitante o sus causahabientes pueden en un plazo de 12 meses

---

<sup>86</sup> Para saber más, *vid.* BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, 118-119.

<sup>87</sup> Nótese que la solicitud de patente PCT es aquella que ha sido tramitada en virtud del Tratado de Cooperación de Patentes.

<sup>88</sup> Respecto de la novedad, el criterio de comparación establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) es el siguiente: «El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [...], o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la OEP con arreglo a las que “la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad” (T 396/89, T 793/93). Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes». Citado entre otras en: STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 389/2019, de 3 julio (RJ 2019\3136), y STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 274/2011, de 27 de abril (RJ 2011/3720).

solicitar patentes para ese mismo invento en los restantes países de la Unión, en cuyo caso la fecha de prioridad de esas solicitudes se considera que es la primera fecha de presentación<sup>89</sup>.

Por lo que se refiere a la accesibilidad al público, la doctrina considera que algo ha sido accesible cuando concurre «la mera posibilidad de que el público haya entrado en contacto o tuviera la posibilidad de acceder a la invención»<sup>90</sup>. Asimismo, se considera como «público» a cualquier persona que haya podido tener acceso a la invención siempre y cuando no esté sometido a la obligación de secreto<sup>91</sup>. Por último, el precepto explicita que puede haber sido accesible al público por medio de descripción escrita, oral o de cualquier otro tipo —que exista o pueda existir en el futuro—.

Actualmente, internet es la fuente de divulgación por excelencia. Por ello, han surgido nuevas fuentes de prueba como el archivo digital de páginas web, *The Wayback Machine*<sup>92</sup>, al que la jurisprudencia nacional e internacional ha venido reconociendo su validez<sup>93</sup>. Este archivo permite acreditar que una determinada información estaba publicada en una particular página web en una fecha y hora concretas. Así, se puede probar la falta de novedad de una invención, justificando, por ejemplo, que esa invención había sido accesible al público en el catálogo *online* una página web<sup>94</sup>.

Asimismo, conviene puntualizar que el art. 7 LP establece como inocuas algunas concretas divulgaciones del invento, de modo que no se tendrán en consideración para determinar el estado de la técnica. Para ello se establece que estas divulgaciones deben haber

---

<sup>89</sup> Como destaca BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO la consecuencia importantísima que se deriva de lo anterior es que «los hechos que pudieran destruir la novedad o la actividad inventiva después de la primera fecha de presentación, esto es la fecha de prioridad unionista, no podrán ser opuestos a las solicitudes de patente para la misma invención presentadas durante ese plazo. Es decir, que todas las solicitudes presentadas para esa misma invención en los distintos países, durante ese plazo de 12 meses, retrotraen su fecha de prioridad, esto es, la fecha con referencia a la cual ha de juzgarse la novedad y la actividad inventiva, a la primera fecha en que se presentó la solicitud de patente en el primer país unionista (STS de 12 de diciembre de 1995, caso *Siemens and Hinnsch, GmbH*). BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, pp. 431-432.

<sup>90</sup> En relación con esto, podemos señalar que la OEPM se refiere tanto a divulgaciones explícitas como implícitas, así, establece que «una invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento o cada etapa, incluyendo cualquier característica implícita para el experto en la materia, está explícita o implícitamente divulgado en el estado de la técnica». Directrices del Examen de la OEPM, Versión 2.0, 2016, p. 139. Disponible en: [https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes\\_nacionales/directrices\\_de\\_examen/](https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/directrices_de_examen/) (consultado el 10 de agosto de 2021).

<sup>91</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 121.

<sup>92</sup> Página web oficial de *The Wayback Machine*, disponible en: <http://www.archive.org/web/web.php> (consultado el 3 de mayo de 2021).

<sup>93</sup> En España destaca la SAP de Zaragoza (Sección 5ª), nº 450/2019, de 31 de mayo de 2019 (ECLI:ES:APZ:2019:1107), que fue la primera resolución española que entró a analizar esta fuente de prueba, considerándola como válida y proveniente de un tercero fiable. Asimismo, ha sido admitida por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, entre otras, en sus resoluciones T 1040/14, de 24 de abril de 2017 (apartado 10), T 1711/11, de 9 de noviembre de 2016 (apartado 2.2) y T 2309/11, de 24 de abril de 2017 (apartado 6). También, se hace referencia a esta fuente de prueba en el documento sobre Jurisprudencia de las Salas de Recurso, 8ª edición, 2016, apartado IC3.2.3 c) *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Eighth Edition, July 2016*, pp. 84-85, 681 y 689. Disponible en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/\\$File/case\\_law\\_of\\_the\\_boards\\_of\\_appeal\\_2016\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2016_en.pdf) (consultado el 3 de mayo de 2021).

<sup>94</sup> Para más información, *vid.* CANTOS PARDO, M. «*The Wayback Machine*: origen, retos y utilización como fuente de prueba en materia de propiedad industrial», *ADI*, nº 42, 2022, pp. 265-280.

## CAPÍTULO PRIMERO

ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, y ser consecuencia de «a) un abuso evidente frente al solicitante o su causante. b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972. En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente» (art. 7 LP).

### 4.2. *Actividad inventiva*

El art. 8 LP determina que «se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia». De nuevo se establece un concepto legal por exclusión al estado de la técnica.

Sin embargo, la comparación con el estado de la técnica tiene especialidades respecto de la novedad. Por un lado, si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el art. 6.3 LP —esto es, las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, las solicitudes de patentes europeas que designen a España y las solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, con los requisitos anteriormente expuestos— no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva. Por otro lado, en este caso la actividad inventiva se examina comparando la invención con la totalidad de las anterioridades que componen el estado de la técnica en su conjunto, a diferencia del examen de novedad en que las comparaciones son individualizadas<sup>95</sup>.

Asimismo, BOTANA AGRA apunta que esta comparación debe realizarse con el estado de la técnica del sector al que está adscrita la invención y los sectores más próximos o afines, no, en cambio, con los que se encuentren alejados del mismo<sup>96</sup>.

Otro aspecto a tener en cuenta es qué se entiende por experto en la materia<sup>97</sup>. En concreto, la OEPM lo define en sus Directrices de Examen de Solicitudes de Patente<sup>98</sup> como:

---

<sup>95</sup> La STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 389/2019, de 3 julio (RJ 2019\3136), con cita de las STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 182/2015, de 14 de abril (RJ 2015, 2692) y nº 325/2015, de 18 de junio (RJ 2015, 4481), determina que: «Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor».

<sup>96</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 131.

<sup>97</sup> GARCÍA VIDAL lo define como: «el experto en la materia es un técnico medio, ni muy especializado ni poco, con competencias normales y que está al corriente del conocimiento general común en el estado de la técnica». GARCÍA VIDAL, Á. «Sentencia de 14 de abril de 2015. Actividad inventiva como requisito de patentabilidad, con especial atención al estándar subjetivo del experto en la materia ya la aplicación del método del problema-solución», *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, nº 99, 2015, pp. 583-604.

<sup>98</sup> Directrices del Examen de la OEPM, Versión 2.0, 2016, p. 154. Disponible en: [https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes\\_nacionales/directrices\\_de\\_examen/](https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/directrices_de_examen/) (consultado el 16 de septiembre de 2020).

«una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el «estado de la técnica», en particular, los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina». Esta figura pretende objetivar el análisis de la actividad inventiva, asumiendo que el experto en la materia ha tenido acceso a todo el conocimiento general común y enseñanzas que antes del depósito de la patente han sido accesibles al público, se trata, por tanto, de una  *fictio iuris*<sup>99</sup>.

#### 4.3. *Aplicación industrial*

El requisito de aplicación industrial se define en el art. 9 LP, que establece que «se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola». Este requisito, por considerarse el más sencillo, ha sido el menos analizado por la doctrina y la jurisprudencia.

Como afirma ROMANÍ LLUCH, este requerimiento se traduce en «una aptitud objetiva para que su aplicación se constituya en una actividad industrial»<sup>100</sup>, pues de lo contrario, aunque la invención sí que podría tener cierta utilidad, no podría ser patentada.

De esta forma la protección se establece únicamente para las invenciones de carácter técnico que cuentan con aplicación industrial, diferenciándose de aquellas otras creaciones estéticas, de ciencia pura, etc. Para ello se requiere que la invención tenga la aptitud de ser ejecutable de forma repetitiva con los medios de que dispone el correspondiente sector industrial<sup>101</sup>.

El hecho de que se exija que la invención sea repetible en un proceso industrial enlaza con lo destacado por la doctrina que retrocede un paso y sostiene que es necesario, primeramente, que la invención sea ejecutable, en el sentido de realizable. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirma que «una invención industrial tiene que ser necesariamente ejecutable, y lo es cuando un experto normal en la materia a la que se refiere la invención, haciendo las operaciones descritas en ella obtiene el resultado previsto (arts. 27.1 LP y 83 CPE). Si la invención no es ejecutable, entonces no estamos ante una auténtica invención y faltaría por lo tanto un requisito de patentabilidad»<sup>102</sup>.

---

<sup>99</sup> Como afirma RAMÓN SAURI, «conceptualmente la figura del experto en la materia proviene de una ficción, pues a nadie se le puede suponer un acceso ilimitado a todo el estado de la técnica». RAMÓN SAURI, O. *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad* (Tesis doctoral), 2015, pp. 289-312. Disponible en *Tesis Doctorals en Xarxa*: <http://hdl.handle.net/10803/369046> (consultado el 12 de agosto de 2021).

<sup>100</sup> ROMANÍ LLUCH, A. «Parte IV. El Derecho de Propiedad Industrial», *cit.*, p. 1161.

<sup>101</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 219.

<sup>102</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 430.

### 5. Invenciones no patentables

Asimismo, existen algunas invenciones que, a pesar de que pudieran encajar en la definición legal de invención patentable, no pueden ser patentadas, pues la ley no lo permite, *ex art. 5 LP*. Esto es lo que la doctrina denomina requisitos negativos y que tienen su fundamento en motivos de orden público, buenas costumbres, dignidad humana y respeto a las tradiciones jurídicas<sup>103</sup>.

Para la exposición de estas excepciones a la patentabilidad se sigue la clasificación que realiza BOTANA AGRA<sup>104</sup>:

#### *A) Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres*

El apartado primero del art. 5 LP establece que no podrán ser objeto de patente: «Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria». Además, la norma especifica que no se considerarán patentables particularmente:

«a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.

b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos»<sup>105</sup>.

#### *B) Invenciones de variedades vegetales o de razas animales*

---

<sup>103</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 136.

<sup>104</sup> *Ibidem*, pp. 137-143.

<sup>105</sup> Dos casos clave sobre la patentabilidad de utilizaciones de embriones humanos son el caso *WARF* y el caso *Greenpeace vs. Brüstle* —la Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la OEP, de 25 de noviembre de 2008, G2/06 («WARF»), y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-34/10, *Greenpeace/Brüstle*, respectivamente—. De ellos se deduce que para determinar la patentabilidad de las invenciones del sector de la biotecnología se debe tener en cuenta la información técnica en su conjunto. Así, por ejemplo, en el primer supuesto: «El hecho de que las reivindicaciones de la patente WARF no contemplaran como característica técnica independiente el hecho de que la fabricación del producto patentado (cultivo de células madre embrionarias) implicara necesariamente la utilización de un método que implicaba la destrucción de los embriones humanos, no es óbice para concluir que esa destrucción es una parte integral y esencial de la explotación de la invención y, por lo tanto, que está incurso en la exclusión moral». LISSÉN ARBELOA, J. M. «Reflexiones acerca de la exclusión de la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas cuya explotación comercial es contraria al orden público o la moralidad - prohibición de utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales - Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 25 de noviembre de 2008 en el asunto WARF (caso G 0002/06)», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 54, 2009, p. 183.

Asimismo, el apartado segundo del art. 5 LP determina que no podrán ser objeto de patente las variedades vegetales y las razas animales. A continuación, no obstante, establece que sí serán patentables «las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada», es decir, cuando la invención sea extensible también a animales o vegetales de otras razas o variedades, lo que encaja con la doctrina de la Gran Cámara de Recursos de la OEP, Decisión G 1/1998, de 20 de diciembre de 1999<sup>106</sup>.

*C) Invenciones de procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales*

El apartado tercero del art. 5 LP tampoco permite la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, para lo que aclara que «se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección». Asimismo, el precepto establece que lo anterior «no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos».

*D) Invenciones de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal*

El apartado cuarto del art. 5 LP imposibilita la patentabilidad de los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico que sean aplicados también al cuerpo humano o animal. Este precepto supera la ficción de falta de aplicación industrial que hasta el momento se sostenía para excluir la patentabilidad de este tipo de invenciones y se alinea con lo previsto en el art. 53.c) del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973<sup>107</sup>. Así, su razón de ser es básicamente la de mantener estos métodos en régimen de libre uso a favor del interés general que los mismos tienen para la salud<sup>108</sup>.

Asimismo, el citado apartado establece que «esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos», lo que también se alinea con lo previsto en el Convenio de Múnich.

---

<sup>106</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 140.

<sup>107</sup> El art. 53. c) del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, establece que: «No se concederán las patentes europeas para: c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos».

<sup>108</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 142.

### *E) Inventiones relativas al cuerpo humano*

El apartado quinto del art. 5 LP establece que no podrá ser objeto de patente el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

Igualmente, especifica que «sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente».

También, en este apartado sobre las invenciones relacionadas con el cuerpo humano podemos incluir lo previsto en el art. 5.6 LP que prohíbe la patentabilidad de una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN), cuando no se indique la función biológica que ésta pudiera tener<sup>109</sup>. De lo anterior podemos deducir que sí cabe la patentabilidad de una secuencia de ADN que cuente con función biológica<sup>110</sup>.

## 6. Efectos de la patente: contenido, alcance, duración y límites

### *6.1. Ius prohibendi y ius utendi*

El derecho de patente se configura fundamentalmente como un derecho negativo o *ius prohibendi*, es decir, otorga el derecho de excluir a terceros de la posibilidad de explotación industrial de la invención patentada. Esta facultad de impedir que otros puedan explotar la patente y beneficiarse de la misma se erige como el elemento esencial del propio derecho de patente sin la cual quedaría vacío de contenido.

Dentro del *ius prohibendi* encontramos la facultad de impedir que terceros lleven a cabo la realización de actos de explotación directa (art. 59 LP), como la venta ilícita de un producto que infringe una patente, y la de actos de explotación indirecta (art. 60 LP), como la entrega de medios para la infracción de una patente relativos a un elemento esencial de esta, cuando el tercero conoce que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. Entre los actos de explotación directa podemos encontrar, a su vez, la prohibición de explotación directa de las patentes de producto y la prohibición de

---

<sup>109</sup> Para saber más, *vid.* MIRALLES MIRAVET, S.; MOLINA, E. «Protección legal de las secuencias genéticas», *Revista de derecho mercantil*, n° 285, 2012, pp. 165-212.

<sup>110</sup> MERINO BAYLOS destaca que el problema reside no en que el material genético pueda ser considerado objeto de patente, sino en que se puedan probar los requisitos de patentabilidad. Por ejemplo, resulta complejo acreditar la novedad «cuando nos referimos a ADN dado que suele provenir de algo que ya existía anteriormente y muchas veces, aunque el proceso para fabricarlo sea válido y novedoso, la secuencia o materia genética, incluso de forma aislada, no es nueva». MERINO BAYLOS, P. «Invenciones patentables y aplicación industrial». En AA.VV. (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., dir.) *La Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2015, p. 73.

explotación directa de las patentes de procedimiento. Estos tipos de infracciones se desarrollan en el Capítulo Segundo de esta tesis doctoral.

Asimismo, una parte de la doctrina, entre otros, BOTANA AGRA, ha considerado que en la LP aparecen muestras suficientes de otra vertiente denominada «positiva» o *ius utendi* de este derecho que, a pesar de no plasmarse de forma explícita en la ley, sí se encuentra recogida como un conjunto de facultades y poderes que otorga la patente, como es la posibilidad de utilización en exclusiva de la invención patentada<sup>111</sup>. No obstante, otros autores como MASSAGUER FUENTES y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO se postulan en contra de la existencia de esta vertiente positiva, considerando que tiene un carácter exclusivamente negativo de puro *ius prohibendi*. Así, considera este autor que la patente únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación ilícitos, pero que no cuenta con una vertiente positiva, que le reconozca el derecho de realizar los actos de explotación de la invención patentada<sup>112</sup>. En este aspecto, y aunque compartimos en parte los postulados de MASSAGUER FUENTES y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, sin embargo, nos alineamos con la postura de BOTANA AGRA. Así, entendemos que la vertiente negativa es la esencia del derecho de patente y que la vertiente positiva es la consecuencia natural de la anterior, pues si al titular de la patente se le reconoce la facultad de impedir que otros exploten la patente es porque solo él puede explotarla.

Para garantizar que únicamente el titular de la patente o a quienes este autorice pueden explotar la invención patentada y que se excluye la explotación ilícita de terceros es necesario que se prevea la acción de cesación. De esta manera, ante situaciones en las que no solo el titular de la patente está explotando la invención de forma exclusiva, sino que también otros lo están haciendo de forma ilícita, la acción de cesación permite solicitar la condena a cesar en esa actuación infractora, excluir la explotación ilícita y restaurar la situación de explotación exclusiva por el titular y/o por aquellos autorizados, licenciarios, etc. Por eso, la acción de cesación resulta esencial en estos casos.

## 6.2. Alcance

Ex art. 68 LP, la protección conferida por una patente viene establecida por lo determinado en sus reivindicaciones. Así, las reivindicaciones «definen el objeto para el que se solicita la protección». En este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirma que las reivindicaciones «son, podría decirse, el corazón mismo, el núcleo esencial, de la patente. (...) En la patente las reivindicaciones vienen a marcar los “linderos” del objeto sobre el que

---

<sup>111</sup> BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», *cit.*, p. 165.

<sup>112</sup> En concreto, MASSAGUER FUENTES afirma que: «A diferencia de lo que sucede con otros derechos de propiedad industrial, el derecho de patente queda configurado, a mi juicio de forma plenamente acertada desde un punto de vista técnico-jurídico, con un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro *ius prohibendi* que únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación no consentidos y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada». MASSAGUER FUENTES, J. «El contenido y alcance del derecho de patente», *Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento*, número extraordinario, 2006, p. 174. También, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO opta por considerar el derecho de patente como un derecho «fundamentalmente negativo». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 444.

## CAPÍTULO PRIMERO

recae el derecho exclusivo y que los terceros han de respetar igualmente. (...) Por tanto, las reivindicaciones sirven para delimitar de manera precisa cuál es el objeto protegido por la patente, esto es, el objeto de la patente»<sup>113</sup>. Por ello, las reivindicaciones deben ser claras y precisas. Además, para su interpretación se tendrán en cuenta la descripción y dibujos que se incluyan.

Asimismo, el art. 69 LP amplía el alcance de la protección para el caso de las patentes de procedimiento. Según la definición dada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, las patentes de procedimiento consisten en una «sucesión de operaciones para la obtención de un resultado industrial, o una nueva aplicación de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidos para la obtención de un resultado industrial que no estaba previsto anteriormente»<sup>114</sup>.

En estos supuestos de patentes de procedimiento, el art. 69.1 LP determina que «cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España». Así, en el apartado segundo y tercero de este artículo, se especifica que, si se trata de una patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, se presume que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, y ello, salvo prueba en contrario —para la cual se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios—. De esta forma se supera uno de los mayores obstáculos con que se encuentran los titulares de patentes de procedimiento, consistente en acreditar que el infractor ha empleado sin su autorización el procedimiento patentado, para lo que solo cuentan con el producto final<sup>115</sup>.

Aunque se tratará con detalle esta cuestión más adelante, ya conviene dejar apuntado que algunos autores, como BARONA VILAR<sup>116</sup> y PÉREZ DAUDÍ<sup>117</sup>, han considerado que esta previsión incorpora una inversión de la carga de la prueba. Sin embargo, otros autores, como MASSAGUER FUENTES, afirman que se trata de una presunción *iuris tantum* y no de una inversión de la carga de la prueba<sup>118</sup>.

### 6.3. Duración

El art. 58 LP reza que «la patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el

---

<sup>113</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Las reivindicaciones de la patente», *Derecho Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*, n° 47/1999, 1999, p. 164.

<sup>114</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 429.

<sup>115</sup> MASSAGUER FUENTES, J. «El contenido y alcance...», *cit.*, pp. 185-187.

<sup>116</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Granada: Comares, 1995, p. 43.

<sup>117</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Barcelona: Bosch, 1996, p. 31.

<sup>118</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 318.

día en que se publica la mención de que ha sido concedida». Es decir, transcurrido el plazo de veinte años, la patente caduca y ya no ofrece protección a la invención.

El desfase temporal entre la fecha de solicitud y la de publicación de la concesión puede reducir considerablemente la vida útil de una patente perjudicando gravemente a su titular<sup>119</sup>. En respuesta a este problema de pérdida de tiempo efectivo de los derechos que concede la patente se crearon los certificados complementarios de protección para los medicamentos<sup>120</sup>, pues el sector farmacéutico aún se ve más afectado por esta circunstancia, pues, además del desfase temporal anterior, para la comercialización de los medicamentos se requiere de la pertinente autorización, lo que también puede acortar considerablemente el periodo efectivo de protección que confiere una patente.

#### *6.4. Límites*

Los arts. 61 a 66 LP regulan los límites y excepciones del derecho de patente. Cuando concurren las circunstancias previstas en los citados artículos, el titular de la patente no puede impedir que se realicen actos de explotación de la invención patentada sin su consentimiento. Estos límites podrán ser alegados por los demandados frente a los que se interponga la acción de cesación, y ello porque si la presunta infracción que el actor solicita que cese encuentra amparo en estos límites no se considerará ilícita, por lo que no podrá condenársele a su cesación por estos hechos.

En concreto, el art. 61.1 LP establece que los derechos conferidos por la patente no se extienden a los siguientes casos:

i. Fines privados: «Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales» (art. 61.1.a) LP), con independencia del acto de que se trate, bien sea fabricación, utilización, etc.

ii. Fines experimentales: «Los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada» (art. 61.1.b) LP). Este límite redactado a efectos generales se precisa aún más con lo previsto en el siguiente apartado, que establece que los derechos de patente tampoco se extienden a «la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España,

---

<sup>119</sup> No obstante, el art. 67 LP regula una protección provisional que aplica desde la fecha de publicación de la solicitud de la patente hasta la fecha de publicación de la concesión.

<sup>120</sup> La OEPM define los certificados complementarios de protección para los medicamentos como «un título de propiedad industrial que extiende, por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos, presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya caducado». Y ello con el propósito de compensar la reducción de tiempo, ocasionado por la tramitación de la autorización de comercialización. Estos se regulan en el Reglamento (CE) n° 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, modificado por el Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, y el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios. Disponible en la página web oficial de la OEPM

[https://www.oepm.es/es/Invenciones\\_Ley\\_24\\_2015/cert\\_comp\\_proteccion/](https://www.oepm.es/es/Invenciones_Ley_24_2015/cert_comp_proteccion/) (consultado el 11 de agosto de 2021).

## CAPÍTULO PRIMERO

y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines» (art. 61.1.c) LP)<sup>121</sup>.

iii. Fórmulas magistrales. La patente no se extiende a «la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados» (art. 61.1.d) LP). Se regula esta excepción con el propósito de preservar la salud pública y la libertad de prescripción médica, que, además, permite adaptar la medicación al paciente para alcanzar una mayor eficacia y ello siempre que se cumplan los requisitos de preparación por profesional farmacéutico, por unidad y ocasionalmente, en ejecución de una receta médica<sup>122</sup>.

iv. Utilización de la patente en medios de transporte en tránsito. Esta exclusión, regulada en el art. 61.1 e), f) y g) LP, se establece a fin de garantizar el libre tránsito de medios de locomoción entre los países de la Unión de París para el caso de buques y ferrocarriles, y entre los países miembros del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, para el caso del transporte aéreo. Y ello siempre que se cumplan los requisitos previstos en las citadas letras.

Por otro lado, el art. 61.2 LP regula lo que se ha llamado agotamiento del derecho de patente. Implica que «los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto». Este agotamiento se regula para los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, estos son, los Estados miembros de la Unión Europea, junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega. De esta forma, una vez se ha introducido en cualquier Estado del Espacio Económico Europeo un bien con el consentimiento del titular de la patente, este no puede impedir su circulación dentro de estos países, no pudiendo oponerse a las transacciones comerciales que con posterioridad puedan realizarse del producto.

Igualmente, los arts. 62 y 63 LP regulan, respectivamente, las excepciones del ganadero y del agricultor, y los derechos derivados de una utilización anterior o derecho de preuso.

Para impedir el malintencionado uso de las patentes de cobertura, el art. 64 LP regula lo que la doctrina denomina límite procesal<sup>123</sup> y que España introdujo en el sistema de

---

<sup>121</sup> El establecimiento de este límite en la LP responde a la introducción de la «cláusula bolar» (ya recogida en la Disposición Final Segunda de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), cuyo origen se encuentra en el Derecho americano, en concreto, en el litigio entre *Roche Products Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. Inc.* Particularmente, en España implica que la solicitud de una autorización de comercialización de un medicamento genérico ante la Agencia Española del Medicamento deja expresamente de considerarse un acto de infracción de la patente. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. «Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente». En AA.VV. (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., dir.) *La Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2015, p. 285.

<sup>122</sup> BOTANA AGRA, M. «Efectos de la patente». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid: Marcial Pons, 2017, pp. 172-173.

<sup>123</sup> BOTANA AGRA, M. «Efectos de la patente», *cit.* p. 177.

patentes tras la firma del Tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea<sup>124</sup>. Este imposibilita que el titular de una patente invoque una patente de cobertura «para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya».

Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de patentes dependientes. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirma que «una patente es dependiente, cuando la invención que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular; es, por ejemplo, una invención que consiste en una mejora o perfeccionamiento de otra patente anterior»<sup>125</sup>. Así, la LP establece en su art. 65 que si existe una patente dependiente «ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria».

A continuación de estos límites, la norma regula lo que ha llamado «limitaciones legales». Así, el art. 66 LP establece que «la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales». Lo anterior conecta con lo establecido en el art. 5.1 LP, que imposibilita la patentabilidad de las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

## 7. Procedimiento de concesión

Como ya se anunciaba en su Exposición de Motivos, la LP introduce un cambio de gran importancia en lo que se refiere al sistema de concesión de patentes, pues elimina una de las modalidades de solicitud de patentes, suprimiendo el procedimiento general sin examen previo, que, hasta la entrada en vigor de esta ley, era el más utilizado con gran diferencia respecto del procedimiento con examen previo.

A continuación, se sintetizan los trámites que deberán seguirse en la concesión de una patente:

La solicitud de patente deberá cumplir con los requisitos que se establecen en el art. 23 LP —incluyendo la instancia de solicitud oficial, descripción de la invención, una o varias reivindicaciones, los dibujos que correspondan y un resumen de la invención—. Esta

---

<sup>124</sup> Previamente, bajo el amparo del art. 273 EPI, se produjo en España una proliferación de las denominadas «patentes de cobertura». Este precepto regulaba que no se podía obligar al titular de una patente a cesar en la explotación de su invención patentada hasta que se dictara una sentencia de nulidad de esta. Por ello, se registraban patentes con la única y malintencionada finalidad de evitar que se les obligara a cesar de forma inmediata en la explotación de una invención. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *La Nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, cit., pp. 31-32.

<sup>125</sup>BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», cit., p. 445.

## CAPÍTULO PRIMERO

solicitud se presentará ante la OEPM o el órgano competente de la comunidad autónoma que fijará el día, hora y minuto de su presentación, según el art. 32.1 LP.

La OEPM comprobará en el plazo de diez días si la solicitud cumple los requisitos necesarios para su admisión a trámite y, en caso contrario, dará traslado para su subsanación. Posteriormente, la OEPM realizará un examen de oficio, en virtud del art. 35 LP, a los efectos de verificar que el objeto de esta no está excluido de patentabilidad y que se cumplen los requisitos de representación y reivindicación de la prioridad, así como cualquier otro sobre la regularidad formal de la solicitud. Si del referido examen resultan defectos respecto de lo anterior, se dará traslado al interesado para que formule alegaciones o proceda a su subsanación.

A tenor de lo establecido en el art. 36 LP, la OEPM emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante sobre la solicitud de patente, de lo que se dará traslado al solicitante.

Finalmente, tras el plazo de dieciocho meses desde la fecha de la presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiere reivindicado —y superado el examen de oficio—, la OEPM publicará lo antes posible la solicitud de patente. Tras su publicación, cualquier persona podrá formular observaciones sobre la patentabilidad. También, se publicará el informe sobre el estado de la técnica.

Así, de conformidad con lo establecido en el art. 39 LP, la OEPM realizará, previa petición del solicitante, un examen sustantivo para comprobar que la solicitud de patente y su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley. La OEPM concederá la patente solicitada si del anterior examen no se revela la falta de ningún requisito. No obstante, si se apreciaren motivos que impidiesen total o parcialmente el otorgamiento de la patente, se notificarán al solicitante para que formule contestación o, si lo estima oportuno, modifique las reivindicaciones. Asimismo, si, a pesar de la contestación recibida, la OEPM considera que persisten los motivos que imposibilitan el otorgamiento de la patente estos se comunicarán al solicitante, a fin de que pueda corregir su solicitud y formular alegaciones, todo ello *ex* art. 40 LP.

Tras lo anterior, la concesión de la patente se anuncia en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y se edita un folleto con la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. En el plazo de seis meses transcurridos desde la publicación de la concesión, cualquier persona podrá oponerse a la concesión, por no reunir la invención los requisitos de patentabilidad, no estar suficientemente clara y completa la descripción del invento o porque el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud que fue presentada, según lo previsto en el art. 43 LP. Este sistema de oposiciones post-concesión está inspirado en el seguido por la Oficina Europea de Patentes para la concesión de patentes europeas y supone una novedad respecto del procedimiento anterior en que las oposiciones de terceros se formulaban con carácter previo a su concesión.

### 8. Nulidad, caducidad y revocación

Las patentes pueden ser declaradas nulas o caducadas y, además, pueden ser revocadas o limitadas a instancia de su titular. Como resulta evidente, para la interposición de una acción de infracción de una patente se requerirá la vigencia y validez de esta.

Más concretamente, para la estimación de la pretensión de condena a la cesación de una infracción de una patente es requisito indispensable que la patente esté vigente en el momento de interposición de la demanda, pero también en el momento de dictar sentencia. Así, si la patente caducase durante el proceso o fuera declarada nula en el mismo, no se podrá condenar al demandado a cesar en la infracción. En algunos casos, como en los de caducidad, sí cabrá la estimación de otras acciones, por ejemplo, la indemnización de daños y perjuicios por los perjuicios causados hasta la caducidad de la patente, no, en cambio, si la patente es declarada nula, pues se considerará que nunca produjo efectos. En este sentido, si solo se ha interpuesto la acción de cesación y la patente caduca durante la pendency de un proceso, se produciría la terminación de este por carencia sobrevenida del objeto (art. 22.1 LEC)<sup>126</sup>.

Así, la nulidad implica que la patente no fue válida desde su concesión, por lo que nunca ha producido efectos, a diferencia de lo que ocurre con la caducidad de la patente, en la que se considera que la patente fue válidamente concedida y ha tenido validez hasta el momento en que se declara la caducidad. Asimismo, la nulidad puede ser total o parcial. Si se declara parcialmente nula, se procede a la modificación de las reivindicaciones afectadas<sup>127</sup>.

La nulidad debe ser declarada judicialmente por los motivos que se fijan en el apartado primero del art. 102 LP, esto son: por la no concurrencia respecto del objeto de alguno de los requisitos de patentabilidad; la ausencia de descripción suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia; cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o de una solicitud presentada ex art. 11 LP; cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión —que constituye una novedad en nuestro sistema nacional de patentes, inspirado en el art. 138.d) CPE)—, o cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla según lo establecido en el art. 10 LP.

La caducidad, sin embargo, se declara por la OEPM cuando concurre alguno de los siguientes motivos: expiración del plazo de concesión, renuncia del titular, falta de pago de las anualidades, ausencia de explotación en los dos años siguientes a la concesión de la

---

<sup>126</sup> Este razonamiento también sería aplicable para los casos de nulidad, sin embargo, lo normal es que la nulidad también se esté discutiendo en el proceso de infracción, por lo que si se estima la excepción de nulidad —o la reconvencción, según se haya planteado— se dictaría sentencia en estos términos.

<sup>127</sup> La posibilidad de anular parcialmente una reivindicación constituye una novedad en el sistema español de patentes y debe ser conjugada con la doctrina jurisprudencial, entre otras, SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 197/2010, de 1 julio (AC 2011\1116) que «entiende es posible mantener la patente modificada cuando las reivindicaciones independientes han sido declaradas nulas pero las reivindicaciones dependientes no anuladas pueden constituir por sí mismas una reivindicación autónoma que constituye objeto de una patente independiente». GARCÍA-CRUCES, J. A.; CURTO POLO, M. «La nulidad de la patentes». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2017, p. 442.

## CAPÍTULO PRIMERO

primera licencia obligatoria o incumplimiento de la obligación de explotar del art. 90 LP, cuando no se cumpla la excepción prevista en el art. 108.1.e) LP.

Por último, la LP permite la revocación o limitación de la patente a instancia del titular, modificando las reivindicaciones en cualquier momento de la vida legal de la patente, incluyendo el periodo de vigencia de los certificados complementarios, en su caso. Esta limitación tiene como propósito el fortalecimiento de la patente, así como la prevención de futuros conflictos<sup>128</sup>. De hecho, el art. 120 LP que regula la alegación de la nulidad de la patente como excepción o reconvención interpuesta por el demandado por infracción de esa patente —y que es una muy frecuente estrategia defensiva de estos—, actualmente establece la posibilidad de que el titular, una vez iniciado el proceso, limite la patente modificando sus reivindicaciones con el propósito final de sortear la nulidad alegada de contrario. Lo anterior será tratado con detalle en el Capítulo Cuarto.

### 9. Sistemas de protección de las patentes

En España la protección de una invención por medio de patente puede obtenerse a través de tres vías: las patentes PCT, que se rigen por lo previsto en el Tratado de Cooperación en materia de patentes —en sus siglas en inglés: «PCT»—, de 19 de junio de 1970; las patentes europeas, que se regulan en el Convenio de Múnich, y las patentes españolas, que se regulan por la LP y el RLP.

#### *9.1. Obtención de las patentes por la vía PCT*

Las patentes internacionales o PCT se regulan de conformidad con lo establecido en el Tratado de Cooperación en materia de patentes, firmado en Washington en 1970, del que forman parte actualmente un total de 156 Estados<sup>129</sup>, entre ellos, España, desde el 16 de noviembre de 1989.

La finalidad de este sistema de protección de invenciones es simplificar el procedimiento de concesión de patentes en los distintos Estados miembros del tratado. Así, cuando se pretende proteger una invención en varios países a la vez, esta vía facilita la tramitación de una única solicitud, que equivaldría a la presentación de cuantas solicitudes fueran necesarias, según los países en los que quiera protegerse la invención. Conviene aclarar que no se trata de un sistema de concesión de patentes que sustituye a las patentes nacionales,

---

<sup>128</sup> MASSAGUER FUENTES señala que: «La finalidad natural de la limitación voluntaria de la patentes es su fortalecimiento y la evitación de disputas previsibles sobre su validez ante la aparición, tras la concesión, de una circunstancia no considerada anteriormente, sea en la fase de examen previa a la concesión, sea en la fase de oposición, que pudiera apoyar una acción u excepción de nulidad; ese fortalecimiento de la patente mediante su limitación tiene sobre todo sentido como medida encaminada a la preparación de una demanda de infracción y en especial una solicitud de medidas cautelares y, por otra parte, como medida dirigida a reducir el riesgo de responsabilidad en contratos de licencia». MASSAGUER FUENTES, J. «Aspectos sustantivos de la nueva Ley de Patentes», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 42-2016, p. 30.

<sup>129</sup> Pueden consultarse los países miembros en la página web oficial de la OMPI: [https://www.wipo.int/pct/es/pct\\_contracting\\_states.html](https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html) (consultado el 12 de agosto de 2021).

sino que se trata de un sistema que permite unificar los trámites de solicitud de una patente en distintos Estados —firmantes del convenio—.

Este procedimiento de tramitación es administrado por la OMPI<sup>130</sup> y cuenta con dos fases. Una primera fase internacional que se realiza ante la oficina receptora en la que se realiza la búsqueda internacional y, opcionalmente, puede realizarse un examen preliminar acerca de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la invención, cuyo resultado no es vinculante para las oficinas nacionales, pero sí será un elemento que dé solidez a la solicitud. Y una fase nacional, que se inicia tras la publicación internacional de la solicitud, la cual debe iniciarse en un plazo de 20 o 30 meses, según si la solicitud cuenta o no con examen preliminar internacional. Esta publicación internacional producirá en los Estados miembros seleccionados en la solicitud los mismos efectos que las correspondientes legislaciones nacionales reconocen a las solicitudes nacionales. En esta línea, no se permite que los sistemas normativos nacionales exijan a este tipo de solicitudes ningún requisito distinto a los previstos en el Tratado y su reglamento.

Debemos tener en cuenta que las patentes obtenidas por esta vía PCT internacional, que son validadas en España, en la práctica son como si de patentes españolas se tratara, pese a que su tramitación haya podido ser diferente. Por tanto, les resulta de aplicación la protección que la LP les dispensa y, consecuentemente, es perfectamente admisible que se interponga la acción de cesación (art. 71.1.a) LP) por infracción de una patente obtenida por esta vía internacional. Son, así, multitud de demandas las que se han interpuesto ejercitando la pretensión de condena a la cesación, *ex art. 71.1.a) LP*, por infracción de patentes obtenidas por la vía PCT<sup>131</sup>.

Para evitar reiteraciones en el texto de este trabajo se hará referencia normalmente a patentes españolas o patentes europeas o partes de una patente europea.

---

<sup>130</sup> La OMPI o, según sus siglas en inglés, WIPO es un organismo de las Naciones Unidas, cuyos fines fundamentales son: «(i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones» (ex art. 3 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979). Para saber más, *vid.* su página web: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/> (consultada el 30 de septiembre de 2022).

<sup>131</sup> Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 68/2014, de 11 abril (AC 2016\247), resuelve una demanda «en la que la demandante sostiene que la sociedad demandada ha infringido la patente de la que es titular ES 2154684 (ES'684), por lo que solicita que se declare tal infracción y se condene a la demandada, a cesar en los actos infractores y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados». En este caso, la patente objeto de conflicto es, según se establece en la sentencia: «(o) La patente europea EP 0731646, publicada en España con el número ES 2.154.684 (ES'684), que proviene de una patente PCT internacional (solicitud WO1994SE00857, publicada con el número W01995007628, solicitud europea 94927898.0) [...]». En este caso, aunque la demanda es desestimada, nada obsta a que la pretensión de condena de cesación se refiera a una patente obtenida vía PCT.

### 9.2. La patente «europea»

El Convenio sobre la concesión de patentes europeas de Múnich, de 5 de octubre de 1973 —en adelante, «CPE»—, tiene como objetivo unificar el procedimiento de concesión de patentes entre los países de la Unión Europea y otros países firmantes del convenio.

El CPE establece un procedimiento único para la concesión de patentes en los Estados contratantes. De modo que se puede solicitar una patente con validez en todos y cada uno de los Estados miembros del CPE que se designen en la solicitud. Así, la Oficina Europea de Patentes concede la patente y, una vez otorgada, en el plazo de tres o seis meses, el solicitante debe presentar una solicitud en cada uno de los Estados respecto de los cuales ha instado la eficacia de la patente, y ello bajo el pretexto de perder el derecho de patente, si transcurren los plazos referidos sin solicitar la validación.

De conformidad con lo establecido en el CPE, la patente europea concedida para España producirá los mismos efectos que una patente española, salvo disposición en contrario del CPE. Esta se regulará tanto por el CPE, como por la LP, salvo conflicto entre ellas, en cuyo caso se aplicará el CPE. Por ello, al igual que en el caso anterior, las acciones civiles previstas en el art. 71 LP y, en concreto, la interposición de la pretensión de condena a la cesación, pueden interponerse por infracción de una patente europea validada en España<sup>132</sup>.

En este punto conviene hacer mención al proyecto que ya se está poniendo en marcha<sup>133</sup>, denominado «Paquete de la Patente Europea»<sup>134</sup>, y en el que España ha quedado voluntariamente al margen. Este proyecto va más allá de los anteriores sistemas y crea una patente unitaria. De esta forma, se contará con un título que producirá efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea que formen parte de este sistema, por lo que se presentará una única solicitud y no será necesario validar la patente en cada país<sup>135</sup>.

No obstante, es importante tener en cuenta que este sistema unitario no concede «patentes de la Unión Europea», lo que podría suponerse erróneamente por la existencia de

---

<sup>132</sup> Este es el caso, por ejemplo, de la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 263/2017, de 3 mayo (RJ 2017\3271), caso Mivisa Envases, en el que se plantea un conflicto sobre una «patente europea EP 1.380.513 B1, validada en España (ES 2.256.219)» —y también respecto de otra patente española— y se solicita la cesación de los actos de infracción.

<sup>133</sup> La OEP pronostica que el sistema de la patente europea con efecto unitario entre en vigor en la primavera de 2023. <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/start.html> (consultado el 7 de octubre de 2022).

<sup>134</sup> El denominado paquete de la patente unitaria incluye: a) el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de diciembre del 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; b) el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, de la misma fecha, 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, y c) el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), suscrito por veinticinco de los Estados miembros de la Unión Europea a comienzos del 2013.

<sup>135</sup> GARCÍA VIDAL, Á. «La Patente Europea con Efecto Unitario (I). Aspectos básicos de la Patente Europea con Efecto Unitario», *Análisis GA\_P*, mayo 2013, 2013. Disponible en: <https://www.ga-pág.com/wp-content/uploads/2018/03/la-patente-europea-con-efecto-unitario-i.pdf> (consultado el 1 de julio de 2022). Para más información actualizada, puede consultarse la *Unitary Patent Guide*, publicada por la OEP en su segunda edición en abril de 2022, disponible en: <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html> (consultado el 1 de octubre de 2022).

otros títulos de propiedad industrial que sí tienen esta condición, como las marcas de la Unión Europea. Al contrario, las patentes con efecto unitario producirán efectos en los Estados que formen parte de este nuevo sistema<sup>136</sup>. Además, este nuevo sistema unificado y el actual, instaurado por el CPE, coexistirán.

La implantación de este nuevo régimen se ha encontrado con múltiples obstáculos —entre otros, el *Brexit*—, pero definitivamente ha empezado a ponerse en marcha con la entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de aplicación provisional. Así, el Comité Administrativo del Tribunal Unificado de Patentes —UPC, en sus siglas en inglés— está dando pasos significativos hacia la creación del tribunal, reclutando los recursos necesarios, seleccionando jueces, desarrollando el marco normativo, etc.<sup>137</sup>

Como se anticipaba, España no ha querido formar parte del sistema por motivos lingüísticos, aunque las empresas y los ciudadanos españoles sí se verán afectados por este, por ejemplo, porque modifica las reglas de competencia judicial internacional o incluso porque empresas españolas pueden proteger sus invenciones en este sistema<sup>138</sup>. Estos aspectos se tratarán en el Capítulo Tercero.

### *9.3. La patente española. La Ley de Patentes de 2015 y su Reglamento*

Las patentes españolas protegen las invenciones industriales que cumplen con los requisitos previstos en la legislación nacional y son concedidas por la OEPM, produciendo sus efectos en el territorio español.

En concreto, la patente española se regula en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y en su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes —en adelante, «RLP»—.

La LP entró en vigor en abril de 2017, tras una extensa *vacatio legis*, la cual derogó y sustituyó a la anterior Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Este texto legal ha constituido un importante avance en el proceso nacional de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que viene, además, a adaptarse a los cambios producidos en el ámbito internacional.

La redacción de la LP es extensa, cuenta con ciento ochenta y seis artículos, organizados en dieciséis títulos, diez disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria, nueve finales y un anexo. Asimismo, la LP y su Reglamento introducen novedades en distintos ámbitos del sistema de regulación de patentes, entre los que podemos destacar el procedimiento de concesión de patentes, el régimen de los modelos de utilidad,

---

<sup>136</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 52.

<sup>137</sup> Para más información, *vid.* <https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-upcs-expected-timeline> (consultado el 1 de julio de 2022).

<sup>138</sup> Sobre la autoexclusión de España por motivos lingüísticos y sus efectos, *vid.* DESANTES REAL, M. «Hacia un Tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España», *REDI*, vol. LXV, 2013, n° 2, 2013, p. 68.

la regulación de los derechos sobre las invenciones en el ámbito de una relación de empleo o de servicios, las normas procesales y el ejercicio de acciones, el régimen de tasas y las normas de acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial, entre otras.

Como ya se ha advertido, actualmente, se está tramitando el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Este Anteproyecto propone la reforma de varios preceptos, algunos de los cuales se corresponden con la parte procesal de la LP, lo que se tratará más adelante.

Por su parte, el RLP desarrolla cuestiones relacionadas con la solicitud de patente, el procedimiento de concesión, oposición, revocación o limitación, así como otras cuestiones relacionadas con las funciones de la OEPM.

#### 4. ¿Cuál es la realidad de las patentes?

La OEPM y la OMPI publican con cierta frecuencia informes en los que se incorporan datos que nos permiten conocer cuál es la realidad y las circunstancias que envuelven a las patentes.

Entre los últimos informes emitidos por la OMPI destacamos los dos siguientes:

(i) El «Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales», en el que se concluye que la innovación ha pasado a estar interrelacionada a nivel mundial<sup>139</sup>.

(ii) El «Informe mundial sobre la propiedad intelectual (edición de 2022) - La dirección de la innovación»<sup>140</sup>. En este informe se analizan los efectos que han causado las recientes crisis que han acontecido a nivel mundial como la pandemia o las guerras. Además, se pone de relieve el exponencial crecimiento que están teniendo las tecnologías digitales, que se refleja en los datos: registrado. Así, la innovación digital ha crecido un 172 % más que el total de las patentes en los últimos cinco años, y este porcentaje es del 718 % si se trata de tecnologías que afectan a la inteligencia artificial, 699 % respecto del *Big data*, 109 % en relación con sistemas de anonimización y 122 % para los casos de *Cloud computing*.

Además, en este informe se destaca que la innovación puede tener un papel fundamental para solucionar o al menos mitigar los grandes retos mundiales que existen como el cambio climático, la desigualdad, la necesidad de incremento de la producción mundial de alimentos y el acceso al agua, la sanidad y la educación.

---

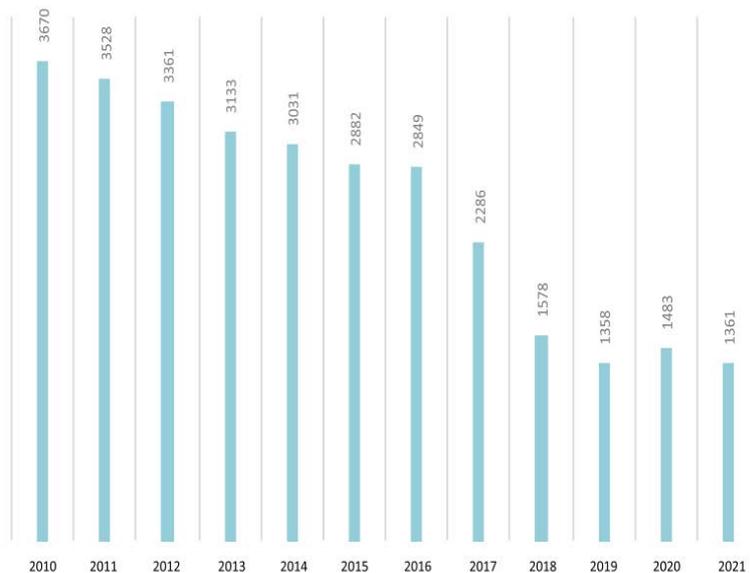
<sup>139</sup> OMPI. «Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales», disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4467> (consultado el 20 de diciembre de 2021).

<sup>140</sup> OMPI. «World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation», disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-report-2022.pdf> (consultado el 1 de octubre de 2022).

En el ámbito estatal es muy relevante el informe que publica anualmente la OEPM titulado «La OEPM en cifras», que presenta un resumen sobre las distintas modalidades de protección en materia de propiedad industrial: invenciones (patentes y modelos de utilidad), signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y diseños industriales. Los datos que utiliza para medir la actividad en materia de PI se refieren a solicitudes presentadas y a solicitudes publicadas ante este organismo nacional. Además, también tiene en cuenta datos publicados por otras instituciones como la EPO, la OMPI y la EUIPO, los cuales recoge en el Anexo<sup>141</sup>.

Según los datos publicados por la OEPM, durante el 2020 se solicitó la protección de 4.902 invenciones nacionales, lo que incluye 1.483 patentes y 3.419 modelos de utilidad. Un año después, durante 2021 se solicitó la protección de 4.420 invenciones nacionales, de las cuales 1.361 son patentes y 3.059, modelos de utilidad. Como puede observarse en el gráfico que se muestra a continuación, estos datos son muy inferiores a los de hace diez años. La causa de esta reducción casi a la mitad del número de solicitudes de patentes la encontramos en la entrada en vigor de la LP en 2017, pues endureció las condiciones para su registro, según se ha explicado. Así, por ejemplo, en 2010 el número de solicitudes de patentes era de 3.670.

#### Evolución de las solicitudes de patentes en los últimos 12 años



FUENTE: OEPM, «La OEPM en cifras 2021»

Otro dato relevante es que a 31 de diciembre de 2021 existían un total de 20.707 patentes en vigor, sin embargo, un año antes, con fecha 31 de diciembre de 2020, en España estaban en vigor un total de 28.024 patentes nacionales. Este decrecimiento precisamente

<sup>141</sup> OEPM. «La OEPM en cifras 2021». Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/La\\_OEPM\\_en\\_Cifras\\_2021.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2021.pdf) (consultado el 1 de octubre de 2022).

## CAPÍTULO PRIMERO

obedece también al mayor número de patentes registradas al amparo de la LP de 1986, las cuales van caducando y no se compensan con el actual número de solicitudes de patentes.

En el Anexo del informe se recoge que en 2021 se solicitaron por parte de residentes en España un total de 1.954 solicitudes de patentes europeas —solicitudes presentadas bien ante la OEPM u otras según lo previsto en el CPE—. Asimismo, se refleja que se han presentado un total de 1.561 solicitudes internacionales vía PCT por residentes en España.

Al respecto de estos datos, GIL CELEDONIO, director de la OPEM apunta que aunque el nivel de las solicitudes de patentes en España ha caído significativamente respecto de los años previos a la entrada en vigor de la actual LP, esto «se compensa, no obstante, al observar que, de acuerdo con datos de la Oficina Europea de Patentes, se ha registrado una cifra histórica en materia de solicitudes de patentes europeas de base española. No podemos considerar ambos sistemas como compartimentos estancos, ya que ambos conforman los parámetros en los que se mueve la innovación de base española. Igualmente, nuestros datos arrojan que las solicitudes PCT de base española también crecen, lo que es motivo de satisfacción, sin duda alguna»<sup>142</sup>. Por tanto, parece que en la actualidad los inventores prefieren recurrir a estos sistemas supranacionales a la hora de proteger sus invenciones.

Examinando la cuestión por Comunidades Autónomas se muestran desigualdades entre las mismas. Por un lado, destaca la Comunidad de Madrid que en 2021 representaba un 22,9% del total de las solicitudes de patentes correspondientes a las de residentes) y en 2022 se sitúa en el 20,9 %; le sigue, en segundo lugar, la Comunidad Valenciana con un 18,5 % (que ha crecido respecto del 16,4 % con que contaba en el año anterior); Cataluña, que representa un 13,3 %, y Andalucía que cuenta con un 11,7 %. Estos datos reflejan que el 64,4% del total de las solicitudes presentadas lo aglutinan solo 4 de las 17 comunidades autónomas.

La OEPM también elabora un listado de los mayores solicitantes de patentes nacionales por cada año. En concreto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas —en adelante, «CSIC»— concentra el mayor número de solicitudes de patentes nacionales, habiendo presentado un total de 57. El siguiente solicitante es la empresa *Cecotec Research and Development*, que presentó 44 solicitudes, seguida de la Universidad Politécnica de Madrid con 40 y la Universidad Politécnica de Valencia con 30 solicitudes. Asimismo, los mayores titulares de solicitudes de patentes europeas que han recurrido a la OEPM como oficina receptora son CSIC y Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Y por lo que respecta a los solicitantes de patentes internacionales vía PCT presentadas en la OEPM en 2021, de nuevo en primera posición se encuentra el CSIC con 65 solicitudes, seguida de la Universidad Politécnica de Valencia con 25 solicitudes de este tipo.

Por lo que se refiere al ámbito de las invenciones, encontramos una amplia gama de tecnologías. Según criterios propios de la OEPM, a cada solicitud de patente se le asigna uno o más símbolos de la Clasificación Internacional de patentes —en adelante: «CIP»—.

---

<sup>142</sup> OEPM. «La OEPM en cifras 2021», *cit.*, p. 5.

Durante el año 2021 y como consecuencia directa de la pandemia, el subsector de la tecnología médica experimentó un crecimiento del 24,1 %, lo que le ha permitido escalar al primer puesto del *ranking* del número total de las solicitudes de patentes distribuidas por subsectores, y colocarse por delante del subsector del transporte que venía ocupando la primera posición en los últimos tres informes anuales.

También en esta línea, el mayor número de solicitudes de patentes europeas publicadas de origen español se corresponde con el ámbito de las «Preparaciones de Uso médico, dental o para el aseo». Este ámbito también ha sido en el que mayor número de solicitudes de patentes internacional vía PCT de origen español se han presentado durante el año 2021. Pero si se observa la evolución de los dos últimos años respecto de las solicitudes de patentes europeas publicadas de origen español se corrobora que el ámbito en auge es el de los motores de viento y los péptidos.

Por último, las patentes nacionales concedidas en 2021 fueron 671. Sin embargo, las concesiones de patentes europeas que designan a España fueron de 108.475, de entre estas, las relevantes son aquellas concesiones de patentes europeas que designaron a España y también realizaron los trámites para su validación por parte de la OEPM, que en este caso fueron de 25.327, lo que representa una disminución del 10,4 % respecto del 2020.

## **II. LA TUTELA DEL DERECHO DE PATENTE**

### **1. Distintas formas de tutela**

En caso de vulneración de una patente, el ordenamiento jurídico español permite acudir a diferentes formas de resolución de conflictos, tanto jurisdiccionales como extrajurisdiccionales.

Por lo que se refiere a la vía jurisdiccional, el art. 70 LP determina que el titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales cualesquiera acciones, con independencia de su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho, así como exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

El anterior precepto, a su vez, conecta con lo establecido en el art. 116 LP que determina que «el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo». Por tanto, dependiendo de la naturaleza de la infracción o la controversia, la acción interpuesta se resolverá ante el orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.

Por otro lado, la LP prevé un régimen especial para las invenciones que se desarrollan en el marco de una relación laboral o de servicio. Al respecto, conviene señalar que los conflictos que pudieran surgir en relación con la titularidad de la invención no se resolverán en el orden jurisdiccional social. CUCARELLA GALIANA justifica lo anterior en que «las

situaciones de controversia que se originen en relación con el derecho a la titularidad de la patente o derecho moral a ser reconocido como inventor deben resolverse por la jurisdicción civil, dado que se trata de derechos de naturaleza civil»<sup>143</sup>.

Por otro lado, por lo que respecta a la vía extrajurisdiccional, el Capítulo IV del Título XII de la LP refiere expresamente a la solución extrajudicial de controversias, incluyendo la conciliación en materia de invenciones de empleados, el arbitraje y la mediación.

### 2. Tutela jurisdiccional

#### *2.1. La opción del legislador: tutela jurisdiccional ante el orden civil*

Como se ha expuesto, la LP establece que ante la infracción de una patente se puede acudir a la vía jurisdiccional o extrajurisdiccional y, dentro de la vía jurisdiccional, permite interponer cualquier tipo de acción (art. 70 LP), que se resolverá ante el orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo, según corresponda (art. 116 LP).

No obstante, del estudio de las leyes especiales aplicables a los derechos de propiedad industrial y particularmente de la LP, podemos deducir que para el legislador español actualmente la opción prioritaria es la jurisdiccional y, más concretamente, el proceso civil. Esto se deriva del hecho de que es el único proceso en el que el legislador se ha preocupado de establecer especialidades<sup>144</sup>, que dan una mejor respuesta a las peculiaridades de estos derechos y sus infracciones, estableciendo un procedimiento con especialidades. Además, es la más desarrollada desde el punto de vista técnico y acoge el mayor número de infracciones de patente —por ejemplo, porque no requiere la concurrencia de conocimiento del registro de la patente para estimar la cesación, cosa que no ocurre en materia penal—.

En esta línea de política legislativa que se inclina hacia la vía jurisdiccional y en concreto hacia el proceso civil, el art. 71 LP establece un listado no limitativo de acciones civiles que pueden interponerse por el titular —y demás legitimados— frente a aquellos que infringen su patente<sup>145</sup>. Éstas son las pretensiones más características de este tipo de conflictos y las que, interpuestas normalmente de forma acumulada, otorgan una mejor y más completa tutela del derecho de patente en caso de infracción —lo que no impide que puedan interponerse otras ahí no recogidas, que, según el caso, puedan ser más apropiadas—.

Particularmente, cuando lo que se pretende es la cesación de una conducta infractora de una patente, el proceso civil se constituye en el sistema español como la vía jurisdiccional especializada —y más utilizada en la práctica—. Aunque, si se cumplen los elementos del tipo del art. 273 CP y las circunstancias lo aconsejan, también podría acudir al proceso penal.

---

<sup>143</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil en materia de patentes*, Granada: Comares, 1999, p. 113.

<sup>144</sup> En concreto en el Título XII LP titulado: “Jurisdicción y normas procesales”, se introducen especialidades procesales respecto del procedimiento regulado en la LEC.

<sup>145</sup> Las acciones a que se refiere expresamente el art. 71.1 LP son la de cesación, indemnización de daños y perjuicios, remoción y publicación de sentencia.

Sin embargo, no todos los ordenamientos se han decantado por esta modalidad. Así, por ejemplo, el ordenamiento jurídico mexicano se inclina no por la vía jurisdiccional, sino por la administrativa, de modo que las infracciones de patentes se resolverán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —en adelante, el «IMPI»—, que sería el homólogo de la española OEPM. De esta forma, a diferencia del caso español en el que para obtener una condena contra un acto de infracción de una patente, lo habitual es acudir al proceso civil con especialidades al efecto establecido —interponiendo la pretensión de condena a la cesación en acumulación con otras, en virtud de lo establecido en la LP y la LEC—, en México para obtener una resolución por la que se condene al infractor de una patente a dejar de cometer tal acto de infracción se recurrirá a la vía administrativa, siguiendo lo previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México —en adelante, «LFPI»—. De esta manera, se solicitará al IMPI que declare la infracción administrativa de una patente, imponiendo la sanción que corresponda.

Considerando lo anterior, entiendo que la opción normativa española es la más acertada, aunque siempre con posibilidades de mejora. Al respecto, CUCARELLA GALIANA estudia por qué son los tribunales y no la Administración la llamada a resolver los conflictos sobre derechos de propiedad industrial, lo que se deduce, entre otras cosas del principio de exclusividad de la jurisdicción (art. 117.3 CE) y pone en relación con el papel que realiza la Administración pública en estos casos<sup>146</sup>. No obstante, lo anterior se desarrollará con mayor profundidad en el Capítulo Tercero.

Optar por la vía jurisdiccional frente a la administrativa entendemos que es acertado, teniendo en cuenta las garantías de independencia e imparcialidad que ofrece un órgano jurisdiccional, frente a la Administración. Asimismo, decantarse por el orden jurisdiccional civil para resolver conflictos que son en esencia civiles —mercantiles— entiendo que es, también, lo más conveniente, teniendo en cuenta el carácter de última ratio del orden jurisdiccional penal. Lo que no impide que, según los casos, por ejemplo, ante organizaciones criminales organizadas o situaciones de un marcado carácter doloso o reincidente, pueda ser conveniente accionar por la vía penal si es que se cumplen los requisitos del tipo. Téngase en cuenta que en el pasado en España las normas sobre propiedad industrial se centraban en el orden jurisdiccional penal y no en el civil, pues explícitamente solo recogían las acciones penales por usurpación de patente en los casos de infracción de esta. Esto se denunció en sucesivas ocasiones por la doctrina. En este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirmaba que: «En efecto, las únicas acciones específicamente establecidas a favor del titular de la patente en caso de violación de su derecho son las acciones penales por usurpación de patente a las que se refiere el art. 134 de la Ley de 16 de mayo de 1902, precepto al que se remite genéricamente el artículo 534 del Código Penal. Pero estas acciones no constituyen en forma alguna una protección eficaz del derecho exclusivo»<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. «Litigios relativos a propiedad industrial: determinación del juez competente y problemas prácticos de interpretación», *ADI*, nº 33 (2012-2014), 2014, p. 68.

<sup>147</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma...*, *cit.*, p. 90.

Finalmente, entendemos que optar por establecer especialidades al procedimiento común es otro acierto, aunque como se expone sería interesante introducir algunos cambios en las mismas. Además, una apuesta más decidida a favor de los medios de resolución de conflictos extrajudiciales, *verbigracia*, desarrollando las funciones de la OEPM como institución de mediación, también supondría una mejora en la forma de la resolución de este tipo de conflictos en aras a una mejor protección de los derechos de patentes y de sus titulares.

### *2.2. Tutela administrativa y contencioso-administrativa —en extinción—. El recurso contra las resoluciones de la OEPM*

Los actos y resoluciones dictados por los distintos órganos de la OEPM en la medida en que provienen de una Administración pública son recurribles de conformidad con lo dispuesto en las normas de Derecho administrativo aplicables, así como en la LP (art. 54.1 LP)<sup>148</sup>. A su vez, la LP determina que «las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa» (art. 54.2 LP).

No obstante, debemos apuntar que esta última previsión dejará de estar en vigor a partir del 14 de enero de 2023, en virtud de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil —en adelante: «LO 7/2022»— que atribuye la competencia para conocer de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa y hayan sido dictadas por la OEPM en materia de propiedad industrial a las Audiencias Provinciales del orden jurisdiccional civil (art. 82.2.3º LOPJ). Además, el art. 82 bis. 3 LOPJ establece que el CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento —de forma especializada— de los recursos que se interpongan contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM. Especificando que el acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco. La tramitación de estos recursos se sustanciará por los trámites del juicio verbal, en virtud de lo establecido en el art. 447 bis LEC.

En concreto, sobre la tutela administrativa en materia de propiedad industrial, pueden interponerse los siguientes recursos administrativos: por un lado, los recursos ordinarios, esto es, el recurso de alzada —contra las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa— y el de reposición —contra las resoluciones y actos que ponen fin a la vía administrativa—; por otro lado, el recurso extraordinario de revisión —contra los actos

---

<sup>148</sup> En concreto, el art. 54.1 LP hacía referencia a la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que actualmente deberemos acudir a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, publicadas en el BOE el pasado 2 de octubre de 2015, es decir, con posterioridad a la LP.

firmes, siempre que concurra alguno de los motivos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas—.

La LP, al respecto del régimen de recursos administrativos, ha establecido algunas modificaciones en relación con su antecesora, que se refieren a la legitimación para su interposición, la limitación de la revisión de oficio en los casos de nulidad de pleno derecho<sup>149</sup> y el sentido del silencio administrativo.

En algunos casos puede ser conveniente oponerse en vía administrativa a la concesión de una patente y, así, evitar un posterior proceso civil por infracción. Por ejemplo, se podría presentar oposición a la concesión de una patente, alegándose que carece de novedad por tener el oponente la titularidad de una patente previa sobre la misma invención. De esta forma, se puede evitar la posterior comisión de actos de explotación ilícitos de la patente previa de la que es titular el oponente y el sucesivo proceso civil contra estos actos de infracción, obteniendo de forma indirecta —sin pasar por un proceso civil— una protección del monopolio de explotación de la patente previa. Por lo que tangencialmente puede conseguirse un objetivo similar a la interposición de la pretensión de cesación<sup>150</sup>.

El art. 44 LP limita la legitimación para la interposición de estos recursos —pues la regla general es la legitimación de cualquier interesado—, determinando que en ese supuesto solo podrá interponerse recurso administrativo por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición, el cual deberá dirigirse contra el acto resolutorio de la oposición planteada. Por tanto, para recurrir la concesión de una patente solo estarán legitimados quienes fueron parte en el procedimiento, bien en calidad de solicitante o de oponente, no bastando la mera presentación de observaciones, *ex* art. 38 LP<sup>151</sup>. Asimismo, el art. 44.1 LP

---

<sup>149</sup> Otra novedad de la LP es la limitación de la potestad revisora de OEPM en relación con sus disposiciones y actos nulos, que actualmente se regula en el art. 106 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, anterior art. 102 Ley 30/1992. Así, el art. 54.3 LP establece que: «Frente a la resolución de concesión de una patente la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad solo se podrán hacer valer ante los tribunales». Por tanto, se entiende que la potestad revisora de la OEPM no afecta a aquellos supuestos en los que la nulidad se pretenda por causas distintas a las del art. 102 LP que establece las causas de nulidad de la patente.

<sup>150</sup> Un ejemplo en materia de modelos de utilidad —pues no hay muchos—, lo encontramos en la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), nº 398/2017, de 24 mayo (JUR 2017\180037), que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por SANT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L., contra la Resolución de 29 de octubre de 2014 de la OEPM, en la cual se desestimaba el recurso de alzada interpuesto a su vez contra la Resolución de 11 de noviembre de 2013 de la OEPM, en la que se acordaba la concesión del modelo de utilidad consistente en un «panel aislante para la construcción de conductos autoportantes de calefacción, ventilación o aire acondicionado y conducto autoportante con dicho panel». La Sala se inclinó por considerar que sí concurrían los requisitos de novedad y actividad inventiva y mantener la concesión del modelo de utilidad. Pero si, por el contrario, el recurso hubiera sido admitido y se hubiera revocado la concesión, porque se hubiera considerado que existía un derecho de propiedad industrial previo que viciaba la novedad, se habría evitado la realización de los posteriores actos de infracción que después podrían derivar en un proceso civil en que se instase la cesación de los mismos.

<sup>151</sup> Algunos autores, como MACÍAS MARTÍN, defienden que el sistema introducido por la LP refuerza las garantías de los interesados, pues, a pesar de esta limitación de la legitimación, en la práctica el sistema se concreta en una doble instancia administrativa, la de la oposición post-concesión, que cualquier persona puede interponer —sin contar siquiera con la condición de interesado—, y el descrito recurso de alzada, que devendría una segunda instancia administrativa para aquel que se opuso tras la concesión. Además, dado que la LP ha

## CAPÍTULO PRIMERO

*in fine* establece que, a los efectos de interposición del recurso administrativo contra el acto resolutorio de la oposición planteada, la concesión de una patente se entenderá «desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa».

El segundo supuesto al que hace referencia el art. 44 LP, concretamente en su apartado segundo, es la posibilidad del solicitante de una patente de interponer recurso administrativo —de alzada— contra la resolución de la OEPM denegatoria de la solicitud de patente. A estos efectos, debemos tener en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LP, que determina que «el vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente». Este silencio administrativo negativo se plantea como excepción a la regla general en los procedimientos administrativos, prevista en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece el silencio administrativo positivo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. No obstante, a los efectos que aquí nos interesan, el recurso administrativo más próximo al objeto de este trabajo sería el que se presentaría contra la concesión de una patente, para evitar su registro y, por ende, explotación de la invención.

Por otro lado, hasta que entre en vigor la reforma introducida por la LO 7/2022, esto es, el 14 de enero de 2023, sí se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 54.2 LP, frente a las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la OEPM que agoten la vía administrativa. Este recurso deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia<sup>152</sup> de la Comunidad Autónoma de Madrid,

---

introducido el examen previo obligatorio, puede anularse en vía administrativa —por medio de la oposición post-concesión y el recurso administrativo— la concesión de una patente por falta de novedad o actividad inventiva, para lo que anteriormente, si se trataba de una patente concedida sin examen —que era el caso más común—, debía recurrirse a la jurisdicción civil. MACÍAS MARTÍN, J. «Disposiciones comunes a todos los procedimientos». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2015, pp. 267-269.

<sup>152</sup> En relación con la interpretación que cabe realizar de los arts. 6-13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, relativos a los órganos y competencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y que nos lleva a la conclusión de la competencia del Tribunal Superior de Justicia, BONET FRIGOLA estudia la cuestión y la sintetiza de la siguiente forma: «En la segunda parte del párrafo (del art. 8.3 LJCA), encontramos algunas excepciones por razón de la materia: dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. Destacamos dos cuestiones: la primera hace referencia a la excepción en materia de propiedades especiales, y en concreto a los recursos que pudieran interponerse contra actuaciones realizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, supuesto en el que el ATS de 30 de junio de 2000, consideró que a pesar de su naturaleza de organismo autónomo con personalidad jurídica diferenciada, comprendido por tanto en el artículo 9.c) LJCA, regulador de la competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, corresponde a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, por considerar que el recurso se deduce frente a un acto en materia de propiedades especiales, entre las que se encuentra comprendida la propiedad industrial, materia que esta atribuida al conocimiento de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en una interpretación concordante de los artículos 9.c) “in fine” y del artículo 10.1.i) LJCA, que contempla las materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, reforzado todo ello por la prevalencia que el artículo 13.c), que analizaremos posteriormente, otorga a la atribución de competencia por

por ser la sede de la OEPM, o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial<sup>153</sup>. A su vez, contra esta resolución judicial en única instancia podrá interponerse el recurso de casación correspondiente ante la Sala III del Tribunal Supremo.

### *2.3. Tutela jurisdiccional penal: delitos contra la propiedad industrial*

El Código Penal regula los delitos contra la propiedad industrial en sus arts. 273 a 277, los cuales pertenecen al Título XIII rubricado «Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico», Capítulo XI «De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores», Sección 2ª «De los delitos relativos a la propiedad industrial».

Por lo que se refiere a las patentes en particular, el art. 273.1 y 2 LP determina que: «1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. 2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado». Este precepto no ha sufrido modificación de la redacción original del Código Penal de 1995. Sin embargo, como ya advertía la Circular 1/2006, de 5 de mayo, sobre los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial tras la reforma de la LP 15/2003, del Ministerio Fiscal, se trata de «tipos delictivos con elementos normativos, que deben ser integrados con la legislación extrapenal en la materia»; por ejemplo, para saber qué es una patente se debe acudir a la LP.

Además, el Código Penal prevé una serie de agravantes de estas conductas básicas en su art. 276, relacionados con la especial transcendencia económica del beneficio, la gravedad de los hechos atendiendo al valor de los objetos, la pertenencia del autor a una organización o asociación o la utilización de menores para la comisión de los delitos. Asimismo, el art. 277 CP regula el delito de divulgación de una invención de una patente secreta en perjuicio de la defensa nacional.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia, nº 1479/2000, de 22 de septiembre (RJ 2000\8074) al referirse al art. 534 CP de 1973 que castigaba a quien infringía intencionadamente los derechos de propiedad industrial, manifestaba que el bien jurídico protegido de estos delitos «lo constituye esencialmente el derecho de uso o explotación

---

razón de la materia sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto». BONET FRIGOLA, J. «Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo». En AA.VV. (Gifreu Font, J., dir.) *Litigación administrativa*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, pp. 198-199.

<sup>153</sup> Para saber más, *vid.* DE VELASCO RUIZ, V.; DEL VALLE SÁNCHEZ, J.; COLORADO SELAS, A. «El recurso contencioso-administrativo en propiedad industrial». En AA.VV. (O'callaghan Muñoz, X., coord.) *Propiedad industrial: teoría y práctica*, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, pp. 469-484.

## CAPÍTULO PRIMERO

exclusivo de una propiedad industrial derivada de su registro en los organismos correspondientes», lo que no ha estado exento de consideraciones discrepantes<sup>154</sup>. Sin embargo, cuando se trata del art. 277 CP, que se refiere a la divulgación de una patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, la doctrina ha considerado que el bien jurídico protegido «está más próximo a la defensa del Estado, que al patrimonio o al orden socioeconómico»<sup>155</sup>, por lo que se ha criticado su errónea ubicación sistemática.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003, se trata de delitos públicos. Por lo que, si se inicia un proceso penal por infracción de una patente, el titular de esta podría, por ejemplo, no personarse como acusación particular y reclamar únicamente los daños y perjuicios que le correspondan, lo que no impediría la prosecución del proceso penal.

Los hechos que constituyen ilícito penal a los que se refiere el art. 273.1 CP, «fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio», son muy similares al listado que establece el art. 59.1.a) LP cuando regula lo que se considera explotación directa de la infracción, «la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados». De este modo, las conductas del art. 273.2 CP se corresponden con las del art. 59.1. b y c) LP referentes a las patentes de procedimiento y los productos obtenidos de los mismos.

Para que quien ve lesionado su derecho de patente pueda acudir a esta vía, que en materia penal tendrá la condición de sujeto pasivo, se requiere que los hechos se hayan cometido mediando «conocimiento del registro» de la invención protegida por la patente<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> La doctrina se ha planteado si el bien jurídico protegido es el derecho de exclusividad sobre las invenciones o el patrimonio. Al respecto, FARALDO CABANA sintetiza el debate en los siguientes términos: «La doctrina mayoritaria afirma que en los delitos relativos a la propiedad industrial se protege el monopolio legal o derecho de exclusividad sobre las invenciones y creaciones industriales. Ahora bien, el hecho de que el precepto esté incluido en el Capítulo XIII del Libro II del Código Penal, dedicado a las infracciones contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, y que se exija que la conducta típica se realice con fines industriales o comerciales permite afirmar que lo que tiene relevancia no es tanto la mera infracción del mencionado monopolio cuanto el peligro que supone para el patrimonio del titular, en el que no se producirán los ingresos previstos por la explotación de los derechos en el marco de una actividad empresarial. El bien jurídico protegido puede reconducirse, de esta forma, al patrimonio, que se pone en peligro cuando se lesiona el derecho de exclusividad que constituye el contenido jurídico de todas las modalidades de propiedad industrial. Ello se confirma por el hecho de que la tipicidad de los comportamientos descritos se subordine a la ausencia de consentimiento del sujeto pasivo, que es el titular registral del derecho». FARALDO CABANA, P. «Los delitos contra la propiedad industrial tras la reforma del código penal de 2015: análisis del artículo 274», *ADI*, n° 35, 2015, p. 359.

<sup>155</sup> AGUDO FERNÁNDEZ, E.; JAÉN VALLEJO, M.; PERRINO PÉREZ, Á. L. *Derecho Penal Aplicado, parte especial, Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*, 2ª ed., Madrid: Dykinson, 2019, p. 193.

<sup>156</sup> En la jurisprudencia encontramos algunos ejemplos en los que se ha considerado que la experiencia en el sector y el hecho de que la patente fuera ampliamente conocida en el mismo acreditan que el sujeto activo tenía conocimiento de la existencia de una patente registrada. Podemos citar lo expuesto a estos efectos en la SAP (Sección 9ª), n° 97/2018, de 13 febrero (ARP 2018\623): «En la sentencia de instancia se concluye que don Leovigildo era conocedor de la existencia de patentes que amparaban los productos que importó, conocimiento que derivaba de su experiencia profesional en el sector y de que se trata de una circunstancia plenamente conocida en el sector. Se razona en la sentencia impugnada que el acusado era profesional en el sector desde hacía unos diez años, según su propia declaración, y que según los peritos la existencia de las patentes es plenamente conocida en ese sector. Nos encontramos, nuevamente, ante la valoración de una prueba personal, puesto que es una manifestación de los peritos; y el razonamiento es correcto, y podríamos añadir para corroborarlo que la misma conclusión se recoge en las sentencias condenatorias antes citadas, en las cuales se

Esto es, con la concurrencia de dolo<sup>157</sup>. En este punto se encuentra la diferencia fundamental con las acciones de infracción civiles, especialmente con la acción de cesación, que no requiere conocimiento del infractor. La acreditación de esa circunstancia puede resultar más o menos compleja dependiendo de las circunstancias del caso —espionaje industrial, robo telemático de información, etc.—. Asimismo, el tipo penal requiere que los hechos delictivos se hayan producido «con fines industriales o comerciales», lo que encuentra cierto paralelismo con los límites y excepciones previstos en los arts. 61 a 66 LP<sup>158</sup>. El tipo penal no exige la efectiva realización de un daño, lo que tampoco se requiere para la interposición de algunas acciones de infracción, como la acción de cesación.

Por tanto, el titular —u otro legitimado— para interponer acciones de defensa de una patente optará por la vía civil o penal, dependiendo de cada caso. En primer lugar, deberá cuestionarse si puede acreditar que se hizo a sabiendas del conocimiento del registro y que se hizo con fines industriales o comerciales. Otro aspecto para valorar serán las circunstancias del infractor, esto es, si se trata de una organización criminal que actúa en varios países, si su actuación es reincidente, los beneficios obtenidos, la repercusión y consecuencias de la infracción, etc. También, se deberán tener en cuenta las circunstancias del titular de la patente, pues, por ejemplo, en el ámbito civil sí se otorga protección a los derechos en el espacio temporal que media entre la solicitud y la publicación de la concesión, lo que no ocurre en materia penal que se exige el efectivo registro.

Al respecto, la OEPM afirma en su página web oficial que «Las violaciones de los derechos de propiedad industrial pueden ser perseguidas por vía civil o por vía penal. Si bien,

---

refleja la notoriedad del conocimiento en el sector acerca de la existencia de las patentes que el apelante manifiesta desconocer».

<sup>157</sup> Al respecto, la doctrina penalista apunta que: «El dolo debe ser un dolo directo, lo que significa el conocimiento la voluntad de llevar a cabo el tipo penal, en concreto el dolo debe abarcar el conocimiento de que se trata de un derecho registrado, de no saberlo o no tener la posibilidad de saberlo incurriría en un error sobre los elementos del tipo. Ello significa que no pueden ser cometidos por imprudencia. El sujeto activo (el que lleva a cabo la acción y por lo tanto comete el hecho delictivo) decide libremente, sin condicionantes y conociendo y asumiendo realiza todos los elementos del tipo delictivo, realizar la conducta, ello no implica necesariamente que el sujeto sea conocedor de pena, pero sabe que la acción que pretende llevar a cabo es ilícita y a pesar de ello decide llevarla a cabo asumiendo las consecuencias de la acción». No obstante, «la jurisprudencia mayoritaria entiende que no es necesario acreditar el conocimiento directo por parte del acusado del registro del derecho, sino la concurrencia de determinadas circunstancias que revelan de manera suficiente que el derecho está registrado y que el acusado pudo conocer esa circunstancia. Cabe, por lo tanto, la comisión del hecho tanto por dolo directo como también por dolo eventual». MOURA E MOURA, M. C. *Los delitos relativos a la propiedad intelectual, propiedad industrial, al mercado y a los consumidores*, Madrid: Factum libri ediciones, 2021, pp. 87-88.

<sup>158</sup> DE LA MATA BARRANCO al respecto apunta que: «Es cierto que también el art. 61.1 a) de la Ley de Patentes tiene en cuenta esta finalidad (fines industriales y comerciales), con lo que la distinción no siempre será fácil, debiendo estarse según muestra la práctica forense simplemente a la mayor o menor gravedad de la conducta atendiendo criterios variables difíciles de sistematizar y concretar y que generan muchas dudas a la hora de acudir a la jurisdicción competente». DE LA MATA BARRANCO, N. J. «Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa». En DE LA MATA BARRANCO, N. J.; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J.; LASCURARÍN CÁNCHEZ, J. A.; NIETO MARTÍN, A., *Derecho Penal Económico y de la empresa*, Madrid: Dykinson, 2018, p. 346.

## CAPÍTULO PRIMERO

a primera vista, la vía penal parece más rápida y efectiva para lograr una inmediata cesación de los actos de infracción, la vía civil puede proporcionar resultados más amplios»<sup>159</sup>.

Asimismo, debemos tener en cuenta que esta situación que se constata en los supuestos de infracciones de patentes, que permite que quede en manos del lesionado por la infracción la elección de la vía civil o penal —cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves, incluso privativas de libertad—, no solo acontece en este ámbito, sino en otros muchos del ordenamiento jurídico español. La situación, en nuestra opinión, genera inseguridad jurídica. Así, no podemos dejar de compartir lo expresado al respecto por DE LA MATA BARRANCO, que afirma que: «Sin embargo, debiera existir una clara línea divisoria de intervención de ambas instancias. O la vulneración tiene la relevancia necesaria para acudir a la vía penal o no la tiene, pero no pueden ambos ordenamientos proteger lo mismo».

Además, afirma el referido autor que: «La casuística jurisprudencial revela, por otra parte, que el principal problema a la hora de sancionar penalmente por estas conductas está en la concreción del alcance de la patente, la identidad de objetos y la posible alegación de un error. Quizás por ello no se encuentran apenas sentencias condenatorias y las que existen muchas veces se modifican en la segunda instancia»<sup>160</sup>. Por ello, si la cuestión de fondo va a dilucidarse sobre la vulneración o no de la patente, la resolución ante el Juez mercantil de entrada se presenta como más acertada dada su especialización.

Por último, no puede obviarse que el Derecho penal tiene condición de *ultima ratio*, por lo que solo debería actuar para aquellos casos que cumplen con los elementos del tipo y que van más allá de una lesión al derecho civil de patente<sup>161</sup>. Sin embargo, como afirma la AP de

---

<sup>159</sup> Disponible en la página web oficial de la OEPM: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/actuaciones\\_frente\\_pirateria/procedimientos\\_judiciales.html#:~:text=Las%20violaciones%20de%20los%20derechos,puede%20proporcionar%20resultados%20m%C3%A1s%20amplios](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/actuaciones_frente_pirateria/procedimientos_judiciales.html#:~:text=Las%20violaciones%20de%20los%20derechos,puede%20proporcionar%20resultados%20m%C3%A1s%20amplios) (consultado el 11 de agosto de 2021).

<sup>160</sup> DE LA MATA BARRANCO, N. J. «Delitos contra la propiedad intelectual e industrial...», *cit.*, p. 346. Entre algunas de las poco frecuentes sentencias condenatorias ex art. 273 CP, podemos destacar por su claridad la SAP de Guipúzcoa (Sección 1ª), nº 84/2006, de 13 de marzo (ARP 2006\308), que confirmó la sentencia de condena de primera instancia, entre otros motivos, porque: «IV.— Los elementos que definen el injusto típico perfilado en el artículo 273 CP, en su parte objetiva y subjetiva, se encuentran presentes en la conducta desplegada por el acusado. Así —elabora ocho bombas de vacío de anillo líquido de características prácticamente idénticas a las amparadas por la patente de la empresa querellante; es decir: fabrica un objeto que contienen los elementos esenciales del amparado por una patente; —la fabricación de las bombas de vacío de anillo líquido se realiza sin consentimiento del titular de la patente (la empresa Northumps SL), por parte de quien conoce la existencia del mentado título de propiedad industrial (trabajó como delineante en la empresa titular de la patente durante un plazo de ocho años, siendo la persona que, en el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas, diseñó los planos y dibujos que fundamentaron la solicitud de la patente); —con la elaboración de las bombas de vacío de anillo líquido se persigue la explotación del objeto social de una empresa de la que se es socio fundador y administrador; la finalidad es, por tanto, inequívocamente industrial. A modo de conclusión: el acusado, a través de la realización de la conducta típica pergeñada en el artículo 273 CP, lesionó el derecho de explotación exclusiva que, sobre el objeto de la patente, ostenta la empresa Northumps SL».

<sup>160</sup> En este sentido, en materia de denominación de origen, encontramos la SAP, nº 144/2020, de 29 de septiembre de 2020 (JUR 2020\318285), en la que se afirma que: «la protección legal de la propiedad industrial no es exclusivamente penal y que el principio de intervención mínima que informa este ámbito jurisdiccional aconseja que solo las más graves infracciones en esta materia tengan una sanción penal, siendo ajena a la finalidad represiva del precepto aquellas otras vulneraciones al derecho a la propiedad industrial que no posean esa entidad, debiendo prevalecer en este sentido una interpretación restrictiva de la norma penal».

<sup>161</sup> En este sentido, en materia de denominación de origen, encontramos la SAP, nº 144/2020, de 29 de septiembre de 2020 (JUR 2020\318285), en la que se afirma que: «la protección legal de la propiedad industrial

Barcelona (Sección 9ª), en su Sentencia nº 97/2018, de 13 de febrero (ARP 2018\623): «Tampoco es aceptable la tesis de que deba excluirse la intervención del derecho penal porque sería preferible acudir al derecho civil o mercantil para resolver la controversia. Tal valoración es puramente subjetiva por parte del apelante; nada obliga al perjudicado por un delito a intentar un resarcimiento por vía civil y prescindir de la acción penal cuando el acto dañino es incardinable en alguno de los tipos recogidos en el Código Penal».

En definitiva, pueden darse supuestos en los que acudir a un proceso civil o a un proceso penal se encuentre totalmente a la elección del titular de la patente, lo que puede generar situaciones de desequilibrio, por ejemplo, porque se opte por una de estas vías para evitar la aplicación de una doctrina jurisprudencial imperante en uno de los órdenes jurisdiccionales, pero no en el otro. Por lo que suscribimos lo manifestado por DE LA MATA BARRANCO, sosteniendo que «debiera existir una clara línea divisoria»<sup>162</sup> entre ambos órdenes jurisdiccionales.

### 3. Medios extrajudiciales de resolución de conflictos

Afirma BARONA VILAR que: «La Justicia pretendida por la ciudadanía se puede plantear no solo a través de los tribunales de justicia y el proceso judicial, sino también por otros cauces o medios que o no son judiciales o no lo son procesales ni jurisdiccionales»<sup>163</sup>. Trasladando esta afirmación a nuestro ámbito de estudio, es perfectamente admisible —con las matizaciones que se harán en este apartado— que los conflictos que pueden surgir por la infracción de una patente se resuelvan a través de medios extrajudiciales de resolución de conflictos<sup>164</sup>.

Frente al innegable protagonismo del Poder Judicial para resolver los conflictos que surgen en la sociedad emergió en Estados Unidos el movimiento ADR, cuyas siglas se corresponden con los términos en inglés de «Alternative Dispute Resolution», y que hoy en día acoge la mejor denominación de «Adequated Dispute Resolution», enfatizándose en la adecuación de estos<sup>165</sup>.

---

no es exclusivamente penal y que el principio de intervención mínima que informa este ámbito jurisdiccional aconseja que solo las más graves infracciones en esta materia tengan una sanción penal, siendo ajena a la finalidad represiva del precepto aquellas otras vulneraciones al derecho a la propiedad industrial que no posean esa entidad, debiendo prevalecer en este sentido una interpretación restrictiva de la norma penal».

<sup>162</sup> DE LA MATA BARRANCO, N. J. «Delitos contra la propiedad intelectual e industrial...», *cit.*, p. 346.

<sup>163</sup> BARONA VILAR, S. «Medios de solución de conflictos no judiciales ni procesales». En (coord. Barona Vilar, S.; Gómez Colomer, J. L.) *Introducción al Derecho Procesal. Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 359.

<sup>164</sup> Son muchos los términos que se han utilizado para referirse a estas formas alternativas de resolución de conflictos. BLANCO GARCÍA cita hasta cinco términos alternativos: «TARC» (Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos), «MESC» (Mecanismos Extrajudiciales de Solución de Conflictos), «MREC» (Medios de Resolución Extrajudicial de Conflictos), «MASC» (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos) o «MARC» (Medios Alternativos de Resolución de Conflictos). BLANCO GARCÍA, A. I., *La tutela del cliente bancario y las ADR: la Institución del Ombudsman*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 59-60.

<sup>165</sup> BARONA VILAR, S. «Medios de solución de conflictos no judiciales ni procesales», *cit.*, pp. 353-354.

Estas ADR actualmente se constituyen como medios de tutela integrados y complementarios a los judiciales, que se concretan en un «multi-door-justice system» que ofrece múltiples posibilidades de gestión y resolución de las controversias<sup>166</sup>.

La incorporación de las nuevas tecnologías a estas ADR dio paso a las denominadas *Online Dispute Resolution*, abreviadas como «ODR»<sup>167</sup>. El desarrollo de estas ODR se lleva a cabo utilizando diferentes medios tecnológicos —en mayor o menor medida según los casos—, aprovechando la mayor eficiencia y la reducción de costes temporales y económicos que reportan<sup>168</sup>.

Como viene detectando la doctrina, necesariamente el siguiente estadio que se presenta en el contexto de la imperante Cuarta Revolución Industrial (4.0)<sup>169</sup> es la incorporación de los sistemas algorítmicos a las actuales ODR. Al respecto, MARTÍN DIZ propone que la denominación evolucione de ODR a i-ODR, refiriéndose así a aquellas ODR que utilizan la asistencia de inteligencia artificial<sup>170</sup>. De esta manera, a través de estos sistemas algorítmicos podrían desarrollarse desde meras funciones asistenciales hasta funciones decisorias<sup>171</sup>. En este sentido, la doctrina considera que al igual que la flexibilidad de las ADR ha favorecido la incorporación de las nuevas tecnologías a sus procedimientos, en comparación con el proceso judicial, también esta flexibilidad permitirá incorporar la inteligencia artificial con anterioridad —y en mayor medida— al sistema judicial<sup>172</sup>. Así con todo, no podemos olvidar que la implementación de la inteligencia artificial en este campo deberá incorporar los

---

<sup>166</sup> BARONA VILAR, S., *Nociones y principios de las ADR (solución extrajudicial de conflictos)*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 27.

<sup>167</sup> MONTESINOS GARCÍA puntualiza al respecto de esta denominación que: «A pesar de ser comúnmente conocidos como ODR (online dispute resolution), ésta no es la terminología exacta, sino que deberían llamarse “on line alternative dispute resolution”, es decir, añadiendo el término “alternative” (OADR), pues de esta manera excluimos los métodos no alternativos, como son las cibercortes». MONTESINOS GARCÍA, A., «Inteligencia Artificial y ODR». En AA.VV. (Barona Vilar, S., ed.) *Justicia algorítmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, p. 507.

<sup>168</sup> Un ejemplo bastante particular es la plataforma europea de ODR de consumo creada a través del Reglamento (UE) n° 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. En esta línea también se dictó la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, transpuesta en España por la Ley 7/2017, de 2 de noviembre. CATALÁN CHAMORRO, M. J. *El acceso a la justicia de consumidores: los nuevos instrumentos del ADR y ODR de consumo*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 324.

<sup>169</sup> BARONA VILAR, S., *Algoritización del derecho y de la justicia*, cit., p. 59.

<sup>170</sup> MARTÍN DIZ, F., «Justicia digital post-covid19: el desafío de las soluciones extrajudiciales electrónicas de litigios y la inteligencia artificial», *Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos*, n° 2, Universidad de Cádiz, 2020, p. 64.

<sup>171</sup> GUZMÁN FLUJA identifica tres posibles niveles: (i) uso de las TICs para el desarrollo del procedimiento; (ii) uso de la inteligencia artificial como sistema de apoyo, pero siendo el tercero neutral la persona física responsable, y (iii) toma de decisiones de forma automatizada sin intervención humana. GUZMÁN FLUJA, V., «Sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la solución de conflictos (Reflexiones acerca de una transformación tan apasionante como compleja)». En AA.VV. (Barona Vilar, S., ed.) *Justicia civil y penal en la era global*, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 106-108.

<sup>172</sup> Al respecto, MONTESINOS GARCÍA afirma que: «En nuestra opinión, a pesar de ser conscientes de la dificultad que entraña la confidencialidad de los datos en este escenario, el impacto de la inteligencia artificial en los ODR puede resultar incluso mayor que en el proceso judicial, dado que se trata de medios de solución de controversias más flexibles y con mayor capacidad de adaptación que los rígidos sistemas judiciales. No olvidemos, además, la base consensual de estos mecanismos». MONTESINOS GARCÍA, A., «Inteligencia Artificial...», cit., p. 510.

necesarios sistemas de garantía de derechos de las partes, así como los medios técnicos suficientes que velen por su adecuado funcionamiento, como programas de verificación de la diversidad que eviten tendencias sesgadas<sup>173</sup>.

No obstante todo lo anterior, es conveniente tener en cuenta que estas ADR tienen sus limitaciones. Precisamente, el art. 136.1 LP *in fine* se hace eco de lo anterior afirmando que se podrá recurrir a la mediación o arbitraje para resolver las cuestiones litigiosas surgidas en relación con los derechos previstos en la LP, pero solo respecto de «aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». En este sentido, en el apartado segundo de este artículo se explicita que: «No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez» (art. 136.2 LP).

Lo anterior es relevante a los efectos de este estudio, en tanto en cuanto un conflicto sobre la infracción de una patente, en principio, no afecta a derechos excluidos de libre disposición, por lo que es perfectamente posible que se recurra a estas ADR para su solución. El problema viene cuando aquel a quien se atribuye la infracción alega la nulidad de la patente, porque este debate y decisión queda excluido de la libre disposición de las partes. Esta cuestión se tratará con mayor detalle más adelante.

Otra cuestión que no debe pasar inadvertida es que los acuerdos que puedan alcanzarse por medio de estas ADR, por ejemplo, como resultado de una mediación, no pueden infringir el Derecho de la competencia. Precisamente al respecto de esto se ha pronunciado el TJUE en varias resoluciones referidas con patentes del sector farmacéutico, considerando, entre otras cuestiones, que un acuerdo de solución amistosa respecto de un litigio sobre patentes era restrictivo de la competencia, pues ambas partes tenían la condición de competidores potenciales<sup>174</sup>.

La realidad nos muestra que en España son escasos los conflictos que intentan resolverse por esta vía. No obstante, en el ámbito internacional estas formas de resolución de conflictos sí han tenido una mejor acogida. En materia de propiedad industrial, podemos destacar el papel desempeñado por la OMPI.

El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI ha conseguido posicionarse en el ámbito internacional como la institución de referencia, tanto por el volumen y transcendencia de los casos que se siguen ante la misma, como por el porcentaje de acuerdos alcanzados entre las partes<sup>175</sup>. Este centro se define como «un proveedor de servicios de solución de

---

<sup>173</sup> ARTÍN DIZ, F. «Justicia digital post-covid19...», *cit.*, p. 69.

<sup>174</sup> Entre otras, la STJUE, de 26 de marzo de 2021, C-611/16, *Xellia Pharmaceuticals*; STJUE, de 30 de enero de 2020, C-307/18, *Generics (UK)*.

<sup>175</sup> Según se describe en la página web oficial de la OMPI: «El Centro ha observado un marcado incremento en el número de solicitudes presentadas de conformidad con su Reglamento de Arbitraje, de Arbitraje Acelerado, de Mediación y de Decisión de Experto. Las controversias sometidas incluyen tanto materia contractual (ej. licencias de patentes y de software, acuerdos de coexistencia en materia de marcas, acuerdos de distribución para productos farmacéuticos y acuerdos de investigación y desarrollo) como no contractual (ej. infracciones

## CAPÍTULO PRIMERO

controversias internacional, independiente e imparcial»<sup>176</sup>, que administra cuatro tipos de procedimientos de solución de controversias: la mediación, el arbitraje, el arbitraje acelerado y la decisión de experto, los cuales se rigen por sus correspondientes Reglamentos<sup>177</sup>. Además, ofrece otras ADR para sectores específicos, como la *WIPO Mediation for Life Sciences Disputes* y la *WIPO Dispute Resolution Board for Life Sciences Disputes*<sup>178</sup>. Así, ante este Centro de la OMPI se han resuelto comúnmente disputas transfronterizas, pero también otras de carácter nacional. Entre su labor destaca la solución de controversias sobre el registro y uso de los nombres de dominio de Internet, habiendo administrado más de 57.000 casos.

Por otro lado, en el seno de las Salas de Recurso de la EUIPO se ha creado un Servicio de Resolución Alternativa de Litigios, ofreciendo servicios de mediación, conciliación, negociación asistida y determinación de experto para la resolución de conflictos relacionados con una marca de la UE o un dibujo o modelo comunitario. A pesar de los esfuerzos de la institución por fomentar esta vía<sup>179</sup> y del desarrollo de sus procedimientos, estos servicios de resolución alternativa de litigios siguen teniendo menos acogida que en el caso de la OMPI —además de porque cuentan con un ámbito de aplicación más limitado, según su configuración—.

Por último, dentro de lo que se ha denominado el paquete de medidas de la «Patente Europea con Efecto Unitario» —descrito con anterioridad— se establece la creación de un Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes (art. 35 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes)<sup>180</sup>.

---

de patentes). Estos conflictos han sido presentados por partes pertenecientes a una gran variedad de jurisdicciones, entre las que cabe mencionar Alemania, Austria, China, España, Francia, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, Suiza y los Estados Unidos de América». Además, la OMPI publica datos que reflejan altos porcentajes de acuerdo: «A la fecha, el 70% de las mediaciones de OMPI y el 33% de los casos de arbitraje OMPI han resultado en un acuerdo de solución entre las partes. En 2020, como resultado del uso cada vez más frecuente de las herramientas de administración de casos en línea de la OMPI, el Centro de la OMPI observó que la tasa de resolución en los casos de mediación aumentó a un 78%». Disponible en la página web oficial de la OMPI en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html> (consultado el 17 de mayo de 2021).

<sup>176</sup> Introducción del Documento: «Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decisión de Experto y Cláusulas de la OMPI», p. 2. Disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_446\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_446_2020.pdf) (consultado el 17 de mayo de 2021).

<sup>177</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Reglamento de Mediación de la OMPI, Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI y Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI. Cuya última versión de todos ellos entró en vigor el 1 de enero de 2020. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/> (consultado el 17 de mayo de 2021).

<sup>178</sup> Para más información *vid.* <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/> (consultado el 1 de octubre de 2022).

<sup>179</sup> STÜRMAN, S. «Mediation and Community trademarks: new gimmick or real benefit?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, Vol. 8, No. 9, 2013, pp. 708-715.

<sup>180</sup> Entre las medidas que se regulan en este paquete de la patente unitaria se prevé la creación y regulación del Tribunal Unificado de Patentes que garantizará la uniformidad y seguridad jurídica en la aplicación de las normas contenidas en el mismo. De esta misma manera, se establece la creación del «Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes» para prestar estos servicios en los conflictos que pertenezcan al ámbito de aplicación del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Al respecto, *vid.* DESANTES REAL, M. «El Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes europeas». En AA.VV. (Álvarez González, S.; Arenas García, R.; De Miguel Asensio, P. A.; Sánchez Lorenzo, S. A.; Stampa, G., eds.) *Relaciones transfronterizas, globalización y Derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020, pp. 643-656.

### *3.1. Las soluciones extrajudiciales en la Ley de Patentes*

El Capítulo IV del Título XII de la Ley de Patentes se titula: «Solución extrajudicial de controversias». Concretamente, los arts. 133 a 135 LP se refieren a la conciliación en materia de invenciones de empleados, y el art. 136 LP remite por primera vez en la normativa española de patentes al arbitraje y la mediación<sup>181</sup>.

De esta forma, el ordenamiento jurídico en materia de patentes explicita esta opción de política legislativa a favor de estas formas de resolución de conflictos extrajudiciales en este ámbito<sup>182</sup>, en línea con la tendencia internacional en este ámbito.

A pesar de esto, la opción prioritaria para dar una respuesta a los casos de infracciones de patentes desde el punto de vista legal, como hemos explicado, sigue siendo el proceso civil. Esta referencia a la conciliación, mediación y arbitraje es un paso positivo, que pone sobre el papel esta posibilidad, pero que en comparación con las previsiones legislativas establecidas para el proceso civil sigue ocupando un papel muy secundario —reflejo también de la realidad práctica—.

### *3.2. Conciliación previa en materia de invenciones laborales*

El Título IV de la LP regula las invenciones realizadas en el marco de la relación de empleo o de servicios y particularmente a quién pertenecen<sup>183</sup>. Así, puede darse el caso de que el trabajador considere que él debe ser el titular de una invención y la empresa entienda que no es así y esté preparando la explotación de la invención<sup>184</sup>. En estos supuestos, el

---

<sup>181</sup> La Ley de Marcas, reformada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Patentes, así como la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, no prevén la posibilidad de acudir a mediación, pero sí a arbitraje. A pesar de esta no referencia expresa a la mediación en la normativa es posible recurrir al mismo si se cumplen los requisitos de la LP y la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Y ello, teniendo en consideración que, por remisión de sus respectivas Disposiciones Adicionales Primeras, el art. 136 LP es aplicable al ámbito marcario y del diseño industrial.

<sup>182</sup> Muestras de esta tendencia del ordenamiento español a fomentar esta forma de resolución de conflictos las encontramos en varios Anteproyectos de ley. Por un lado, el ya prácticamente olvidado Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación, aprobado en enero de 2019. Por otro lado, el Anteproyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, de diciembre de 2020, que incluye múltiples previsiones en relación con estas formas de resolución de controversias extrajudiciales, pero que no ha estado exento de críticas. Por ejemplo, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación ha denunciado que se limita la posibilidad de derivación intrajudicial a mediación del juez. GEMME «Informe del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación sobre el Anteproyecto de la Ley de Medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia», 2021. Disponible en: <https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2021/02/AportesGEMME.ALEP.pdf> (consultado el 17 de mayo de 2021).

<sup>183</sup> Según califica la doctrina, el régimen de las invenciones laborales se ha mejorado en comparación con el anterior de la LP de 1986. ARROYO APARICIO, A. «Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (invenciones laborales)» en la Ley de Patentes de 2015», *Revista Aranzadi Doctrinal*, n° 8/2016 (Aranzadi Digital BIB 2016\4802).

<sup>184</sup> Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid, de 13 enero 2014 (JUR 2017\208213) resolvía, entre otras cosas, una acción de reivindicación de patente y, subsidiariamente, la declarativa de cotitularidad la cual fue desestimada porque se consideró que: «el invento por el que se añadía una rueda tipo “jockey” a la escalerilla para el repostaje de aeronaves, se produjo en el desarrollo del encargo efectuado por CLH a ESLA (lo que no se discute) y que esta mejora es fruto de una actividad de investigación que constituye el objeto del encargo, no una invención espontánea o ajena al cometido encargado; el derecho a la patente pertenece ex lege a CLH, no habiendo pacto en contrario (no siendo admisible como tal una reserva de derechos unilateral y después de perfeccionado el contrato), con la consiguiente desestimación de la acción reivindicatoria

## CAPÍTULO PRIMERO

trabajador puede interponer las acciones correspondientes ante el orden jurisdiccional civil para que, en primer lugar, se le reconozca su titularidad sobre la patente y, después, si es necesario se le prohíba a la empresa la explotación preparada de la invención, interponiendo, por ejemplo, la acción de cesación en su modalidad de prohibición de iniciar la explotación preparada.

Ya desde hace años, una vez entró en vigor la LP de 1986, doctrina y jurisprudencia han mantenido que este tipo de conflictos escapan al orden jurisdiccional laboral. En este sentido, destacamos lo expuesto por la STS (Sala de lo Social), de 2 noviembre 1999 (RJ 1999\8513) en la que se aclara, entre otras cosas, que: «ha sido voluntad del legislador extraer del ámbito del Derecho del Trabajo la normativa material atinente a las invenciones laborales e incardinarla dentro del Derecho Mercantil, concretamente en el llamado Derecho Industrial, al incluirla en la sistemática general de la LP y derogar los preceptos de la LCT que se ocupaban de ella, y esto permite obtener ya una primera consecuencia en orden a que resulta cuando menos dudoso que pretensiones como la que aquí nos ocupa quepan dentro de las que como promovidas “dentro de la rama social del Derecho” señala el art. 9.5 LOPJ para atribuir su conocimiento a este orden jurisdiccional [...]»<sup>185</sup>.

La LP, siguiendo la previsión de su antecesora, prevé un régimen de conciliación para resolver las controversias que puedan surgir en relación con lo previsto en el Título IV de la LP<sup>186</sup>. Sin embargo, la actual LP establece algunas modificaciones respecto de la previsión anterior. Entre otras, la conciliación deja de ser preceptiva a favor de una posibilidad facultativa para las partes<sup>187</sup> y, también, se modifica la composición de la comisión (art. 134

---

y de la subsidiaria declaración de cotitularidad». Sin embargo, el Juzgado sí estimó la pretensión de que en la solicitud de patente fuera mencionado como inventor D. Jesús Luis Carretero.

<sup>185</sup> En este sentido, encontramos otras resoluciones en las que a pesar de las partes tener la condición de empresa y trabajador, por tratarse de un conflicto relativo a derechos de propiedad industrial, el orden jurisdiccional competente es el civil y no el social. Por ejemplo, STSJ de País Vasco, (Sala de lo Social), nº 3222/2001, de 18 diciembre (JUR 2002\58825): «Trasladada la doctrina expuesta al caso de autos se constata que el contrato suscrito por las partes y en el que se sustenta la acción se rubrica como “contrato de propiedad intelectual e industrial” y consigna como su objeto “preservar todos los derechos sobre marcas y patentes de todas las máquinas desarrolladas por D. Julio Z. L. en Montajes Eraiki a favor del mismo”. Siendo clara la naturaleza de la acción, y en aplicación de la Ley de Patentes y la doctrina jurisprudencial anteriormente señalada, debe acogerse la incompetencia jurisdiccional de este orden invocada».

<sup>186</sup> A lo largo del tiempo los datos han reflejado una escasa eficacia de estas conciliaciones. LOIS BASTIDA afirmaba respecto del sistema de conciliación de la anterior LP de 1986 que «la ausencia de acuerdo entre las partes intervinientes con la propuesta formulada por la Oficina ha sido otra constante; en general, esta circunstancia se ha debido, de un lado, al desconocimiento de los litigantes acerca de sus derechos al elevar sus propuestas y reclamaciones, y de otro, a la falta de voluntad negociadora, lo que, en última instancia, ha dificultado la labor conciliadora de la Oficina. Esta situación contrasta con la de otros países cuya experiencia ha demostrado el buen funcionamiento de estos procedimientos. Así, en Alemania, de los aproximadamente 100 casos anuales de conflictos sobre invenciones laborales las partes han aceptado en un 70-75 por 100 la propuesta de acuerdo; el 25-30 por 100 restante no acude, por término medio, más de un 5 por 100 ante los Tribunales ordinarios». LOIS BASTIDA, F. «Litigiosidad en materia de invenciones laborales», *ADI*, nº 17, 1996, p. 1049.

<sup>187</sup> Al respecto de obligar o no a las partes a participar en los medios de resolución de controversias extrajudiciales se han abierto algunos debates, como el existente sobre si debiera obligarse a las partes a asistir a la sesión informativa de la mediación. Por un lado, BARONA VILAR apuesta por obligar a las partes a asistir ya que en ella no concurre confidencialidad. Por otro lado, otros autores, como TORRES OSORIO, manifiestan que no es posible ordenar por resolución judicial la asistencia a la sesión informativa, ya que no existe disposición legal que lo establezca. BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España*.

LP<sup>188</sup>), pues la doctrina había cuestionado su paridad para aquellos casos en los que el empleado había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa y no era él, sino los representantes laborales de la misma, los que nombraban uno de los miembros de esta<sup>189</sup>.

La doctrina ha puesto de manifiesto la desafortunada denominación y previsión dada a esta forma de resolución de conflictos, tanto en la anterior LP de 1986, como en la actual. Así, la norma española se inspiraba en el Derecho alemán que establecía una especie de arbitraje para evitar costes económicos y personales, especialmente cuando el conflicto se daba con un trabajador que continuaba prestando servicios para la empresa. En este sentido, ZUBIRI DE SALINAS afirma que la LP de 1986 denominaba conciliación a lo que no era una auténtica conciliación —sino una especie de mediación—, según lo previsto en los arts. 460 a 480 de la LEC de 1881 y posterior Ley de Jurisdicción Voluntaria. En este sentido, no contaba con carácter judicial, pues se llevaba a cabo ante una comisión de conciliación en la que participaba un experto de la OEPM. Lo que precisamente se ha mantenido en la actualidad (art. 134 LP)<sup>190</sup>.

### *3.3. Arbitraje en materia de patentes*

BARONA VILAR define el arbitraje como «un instrumento heterocompositivo, a través del cual una o varias personas imparciales son nombradas, ya por las partes o ya por un tercero (los restantes árbitros, una institución arbitral, o por el juez) para el ejercicio de la función heterocompositiva de imponer la solución al conflicto suscitado, debido al sometimiento que las partes efectúan por medio del convenio arbitral y con exclusión de la

---

*Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 389-390. TORRES OSORIO, E. *La mediación a la luz de la tutela judicial efectiva*, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014, pp. 412 y ss.

<sup>188</sup> Art. 134 LP: «1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, una comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere al representante de éstas, en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo. 2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno».

<sup>189</sup> Anteriormente, el art. 141 de la Ley de Patentes de 1986 establecía que: «1. A los efectos del acto de conciliación mencionado en el artículo anterior, se constituirá una Comisión presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial designado por el Director de dicho Organismo y formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario. 2. En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, la Comisión de conciliación estará presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial designado por el Director de dicho Organismo y formarán parte de la misma los miembros designados en la forma que se establezca por Real Decreto dentro del marco de la legislación de funcionarios».

<sup>190</sup> ZUBIRI DE SALINAS, M. «Las soluciones extrajudiciales en la Ley de patentes». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A. Coord.) *La nueva Ley de Patentes*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2015, pp. 594-595.

jurisdicción»<sup>191</sup>. En España su regulación se encuentra en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje —en adelante: «LA»—.

El art. 136 LP introduce en la normativa de patentes por primera vez una referencia expresa al arbitraje. No obstante, de forma previa y si se cumplían los requisitos de la LA ya era perfectamente admisible acudir a esta vía para resolver conflictos sobre patentes.

La doctrina ha señalado las múltiples ventajas que ofrece esta forma de resolución de conflictos en este ámbito, que van desde la mayor especialización, teniendo en cuenta que pueden elegirse árbitros expertos en la materia<sup>192</sup>, así como la mayor flexibilidad, celeridad y eficiencia del arbitraje respecto del proceso<sup>193</sup>. No obstante, a pesar de sus ventajas el arbitraje sigue siendo una opción infrautilizada. La doctrina ha detectado entre los aspectos que están impidiendo la consolidación del arbitraje en esta materia tres limitaciones: la arbitrabilidad de la materia —lo que trataremos más adelante—, las dificultades que presenta para la intervención de terceros en el procedimiento arbitral y la asunción del efecto *inter partes* del laudo<sup>194</sup>. Por tanto, siendo que existen claras ventajas y también algunos inconvenientes, la doctrina recomienda que se analicen las circunstancias de cada supuesto, personales, materiales, territoriales, legales, etc. para dilucidar si esta vía resulta más o menos conveniente según el caso<sup>195</sup>.

El apartado primero del art. 136 LP se hace eco de un requisito imprescindible para el inicio del arbitraje que es la voluntad de las partes. El precepto afirma que «los interesados

---

<sup>191</sup> BARONA VILAR, S., *Nociones y principios de las ADR ...*, cit., p. 119.

<sup>192</sup> BLANCO GARCÍA se refiere a la posibilidad de que las partes requieran una serie de requisitos específicos a los árbitros relacionados con su experiencia académica o profesional, su experiencia en el ámbito de la disputa, etc. Estos requisitos les permitirán conocer mejor el conflicto y las posiciones de las partes. BLANCO GARCÍA, A. I. *Arbitro y partes: los peligros y entresijos de la práctica del arbitraje*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 26.

<sup>193</sup> PALAO MORENO destaca que: «A su vez, al consistir en un procedimiento único y sin posibilidad de recurso (aunque no siempre para en el Arbitraje), estos procedimientos se muestran como más eficientes en términos económicos (en tiempos de tiempo y por su coste) para las partes, más aún en situaciones internacionales. A ello se suma, en el caso del Arbitraje, la existencia de una normativa internacional que permite una sencilla ejecución del laudo en el extranjero (sobre todo, si se compara con el caso de las decisiones judiciales)». PALAO MORENO, G. «El investigador en su laberinto: Las controversias en el ámbito de la transferencia de tecnología y vías de resolución». En AA.VV. (Palao Moreno, G. Coord.) *Mediación y Arbitraje en conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia*, Valencia: Fundació Parc Científic Universitat de València, 2020, p. 23. También en esta línea, MONTESINOS GARCÍA, A. «El arbitraje en materia de propiedad intelectual», *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, n° 1, pp. 4-8.

<sup>194</sup> GIL SEATON detecta las tres limitaciones referidas y propone algunas soluciones, como «[...] se propone reconocer la vinculatoriedad del laudo respecto de terceros, pero considerando determinadas condiciones. Para que tenga lugar este reconocimiento se propone el reconocimiento del laudo por parte de la autoridad pública encargada del registro, de manera de garantizar su publicidad y conocimiento por parte de terceros. Asimismo, para la implementación de este reconocimiento se plantea como fundamental la revisión de los mecanismos de protección de terceros a los que pueda alcanzar la decisión». GIL SEATON, A. *Arbitraje y Propiedad Industrial*, Madrid: Wolters Kluwer, 2020, pp. 135-289 y 296.

<sup>195</sup> Explica PALAO MORENO que los factores a considerar son: «tanto de naturaleza personal —existencia de relaciones previas, posición negociadora y dentro de la economía del contrato o su cultura sobre la gestión del conflicto—, de carácter material —carácter comercial, técnico o legal del conflicto, tipo de medida solicitada y naturaleza, coste del litigio o nivel de confidencialidad deseado—, territorial —lugar del establecimiento de las partes, ubicación de los elementos de la relación o alcance que se persigue de la resolución—, así como legal —fortaleza de las posiciones jurídicas, existencia o no de precedentes legales sobre la cuestión debatida, marco normativo existente, actitud frente a los mecanismos RAL—». PALAO MORENO, G. *Arbitraje en Contratos internacional de transferencia de tecnología*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 267-268.

podrán», esto requiere que exista una voluntad de las partes, la cual estará expresada en el correspondiente convenio arbitral. Esta voluntad constará bien como cláusula incorporada a un contrato, por ejemplo, de licencia de patente o de cesión de patente, en relación con los conflictos que puedan surgir en el seno de este; o bien como acuerdo independiente entre las partes, lo que se dará especialmente en aquellos casos en los que no ha mediado relación entre las partes, por ejemplo, en los casos de actos de infracción de una patente cometidos por terceros. En virtud del art. 11 LA, la existencia de esta cláusula de sumisión a arbitraje implica que las controversias surgidas al amparo de esta excluyen la posibilidad de acudir al proceso, lo que deberá ser invocado por medio de declinatoria.

Al respecto de lo anterior, puede darse el caso de que un licenciatario sobrepase los límites de su contrato de licencia y realice un acto de infracción de la patente, el cual tiene carácter extracontractual. MASSAGUER FUENTES interpreta esta situación y afirma que: «En estos casos se produce un concurso de normas, por lo que el titular-licenciante podrá ejercer tanto las acciones derivadas del incumplimiento del contrato como las de la infracción del derecho licenciado, e incluso acumularlas si con ello no se incurre en duplicidad de pretensiones. Atendido el origen legal de la atribución de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial y su naturaleza extracontractual, la resolución de las disputas sobre infracción de los derechos licenciados solo podrá considerarse sujeta al convenio arbitral cuando así se haya previsto de forma expresa o así se deduzca inequívocamente de sus términos. Esto último sucede si el convenio arbitral se extiende a las reclamaciones de naturaleza extracontractual relacionadas con el incumplimiento del contrato de licencia. En cambio, los convenios arbitrales que solo se refieran a las controversias relativas al incumplimiento del contrato de licencia, en principio, dejan fuera de su ámbito objetivo las cuestiones sobre la infracción del derecho licenciado y solo alcanzan a los conflictos en los que se diluciden ilícitos y remedios contractuales; en efecto, a la vista de la habitualidad con la que en los asuntos de infracción de derechos de propiedad industrial se cuestiona la validez del título correspondiente y las dificultades que, como se verá, plantea su resolución en el seno del arbitraje parece que la falta de extensión expresa del objeto del convenio arbitral a las disputas relacionadas con la infracción del derecho licenciado derivadas del incumplimiento de contrato debe entenderse como indicación de la voluntad de excluirlas de este sistema de arreglo de disputas»<sup>196</sup>. Cosa distinta es que ante esa situación las partes lleguen a un acuerdo de resolver toda la disputa mediante un único procedimiento arbitral o que por sumisión tácita así se acepte.

Lo habitual es que se acuerde que el arbitraje se lleve a cabo ante una institución arbitral, aunque también puede ser establecido un tribunal arbitral *ad hoc*. Las Cortes Arbitrales normalmente cuentan con listados de árbitros especializados en materia mercantil y en materia de propiedad industrial en particular, por lo que las partes pueden elegir a aquellos expertos en la materia. Asimismo, podrían optar por acudir al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI —o al de la OEPM, cuando sea creado, pues hoy en día aún no se ha puesto en marcha—.

---

<sup>196</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 248-249.

## CAPÍTULO PRIMERO

El conflicto sometido a arbitraje puede ser resuelto en Derecho o en equidad. En materia de patentes puede ser interesante esta segunda opción, especialmente para aquellos casos muy complejos desde el punto de vista técnico, en los que el árbitro puede ser una persona técnica experta en la materia, que tiene la capacidad de alcanzar una solución al conflicto más justa y equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Como se ha anticipado, solo cabe el arbitraje respecto de las materias que son de libre disposición, pudiendo resolverse conflictos sobre la infracción de una patente, así como otros muchos en torno a este derecho<sup>197</sup>. No, sin embargo, «las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez» (art. 136.2 LP). Y en todo caso, aplica subsidiariamente la regla general de la LA. En los supuestos de infracción de patentes, es muy común que el presunto infractor se defienda alegando la nulidad de la patente, esta materia está fuera de la libre disposición de las partes. Empero, algunos autores, como MASSAGUER FUENTES y DE MIGUEL ASENSIO —cuya opinión compartimos— consideran que la cuestión podría resolverse *incidinter tantum* a los solos efectos del procedimiento arbitral<sup>198</sup>.

Por otro lado, ZURIBI DE SALINAS advierte que el art. 136.1 LP hace referencia a «los interesados» y no a los que cuentan con legitimación activa o pasiva. Por ello, en su opinión, la consideración de interesado «debe resolverse en sentido amplio de la misma manera que se entiende en la jurisprudencia del TS y TC a los efectos de interposición de recursos administrativos (art. 107 LRJ-PAC). Por consiguiente, no hace falta que sea un titular de un derecho previamente registrado sino cualquier persona que justifique un interés

---

<sup>197</sup> Y otros muchos conflictos como a quién corresponde la condición de inventor, la validez de la cesión de una patente, la intervención de un determinado sujeto en los casos de desarrollo en común de una invención, etc. MONTESINOS GARCÍA, A. «El arbitraje en materia de propiedad intelectual e industrial». En AA.VV. (Barona Vilar, S., dir.) *Tratado de arbitraje*, Cochabamba: Kipus, 2014, p. 419.

<sup>198</sup> MASSAGUER FUENTES al respecto afirma que: «a mi juicio, el entendimiento de que, en ausencia de mención expresa en el convenio arbitral y precisamente por ser una defensa natural de naturaleza civil (no penal ni administrativa) que es oponible en toda clase de procesos de infracción (art. 120.1 LP), los árbitros también puedan considerar, siempre *incidenter tantum*, las causas de nulidad alegadas por el demandado para oponerse a la demanda arbitral de infracción o incumplimiento del contrato de licencia (en esta línea también, P. A. de Miguel, «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, 2014, p. 81 ss., pp. 90-93). Ahora bien, si antes de iniciarse o tras haberse iniciado el arbitraje, el demandado promueve [...] un proceso de nulidad, el árbitro, enfrentado con la pendencia de un proceso cuya resolución por el Juzgado de lo Mercantil ante el que se plantee ha de surtir efectos frente a todos y es determinante para decidir el objeto del arbitraje, debe abstenerse de conocer sobre la validez del derecho de propiedad industrial en cuestión, incluso con el carácter incidental antes indicado. En consecuencia y dado que no puede suspender su tramitación, concurre en este caso causa adecuada para terminar el arbitraje al amparo del artículo 38.2 c) de la Ley de Arbitraje (sobre la terminación del arbitraje como solución a las cuestiones preliminares, J. Almuquera y C. González Pulido, «Las cuestiones preliminares o antecedentes en el arbitraje (o la mal llamada prejudicialidad en el arbitraje)», en M.a J. Menéndez, *Anuario de Arbitraje 2017*, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017, 25 ss., pp. 43 y 44), puesto que ello no solo no priva a las partes y en especial al licenciatante de la posibilidad de iniciar un nuevo arbitraje una vez resuelto el proceso de nulidad o sobre nuevas bases, sino que evita que el convenio arbitral adquiera tintes de ilícito *antitrust* y el laudo esté viciado». MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 250-251. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VII, n° 1, pp. 90-95.

legítimo si bien es cierto que tendrá que ser en relación con el ejercicio de un derecho reconocido en la propia LP». Esto podría resultar muy problemático en la práctica, porque un licenciataria, que no reúna los requisitos de legitimación activa, ni cuente con el consentimiento del titular de la patente, podría acudir a un procedimiento arbitral contra el presunto infractor de la patente sobre la que tiene la licencia. Así, de la interpretación de la norma parece que podría celebrarse el procedimiento arbitral a espaldas del titular de la patente, perjudicando gravemente sus derechos. Por tanto, en nuestra opinión, sería conveniente la sustitución del término interesados por «los legitimados para la interposición de acciones».

Por lo que respecta al procedimiento arbitral, impera el principio de la autonomía de la voluntad a la hora de regularlo. Esto permite flexibilizar y adaptar el procedimiento a las circunstancias del conflicto y las partes, garantizando el derecho de defensa y la igualdad entre las partes. Asimismo, las Cortes Arbitrales cuentan con reglamentos, los cuales establecen un marco para el desarrollo de los mismos.

El árbitro o tribunal arbitral son quienes resuelven la controversia e imponen la solución a las partes, la cual se plasma en un laudo. El art. 136.3 LP determina que: «El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el art. 43 LA que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución». Por tanto, el laudo producirá efectos de cosa juzgada, pudiendo decretarse la ejecución forzosa *ex* art. 517.2 LEC.

Salvo que así lo hayan querido las partes, el procedimiento arbitral es de instancia única. A diferencia de la mayoría de las sentencias, el laudo no es recurrible. No obstante, sí podrán interponerse las acciones de anulación y revisión conforme a lo establecido en la LEC. Al respecto el art. 136.5 LP establece que: «Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior».

BARONA VILAR señala algunos de los retos a los que deberá hacer frente el arbitraje en el futuro, como las necesarias reformas reglamentarias de los centros arbitrales, las cuestiones que afectan a la anulación y eficacia jurídica de esta institución, su conversión en un activo financiero y la proliferación de árbitros<sup>199</sup>. Entre estos desafíos, también se encuentra la ya apuntada incorporación de la inteligencia artificial, respecto del cual la doctrina ya está trabajando para posibilitar que cuando se constituya una realidad común en la institución pueda contar con el marco normativo apropiado<sup>200</sup>.

---

<sup>199</sup> BARONA VILAR, S. «Arbitraje en el diván: ¿deconstrucción o caquexia?». En AA.VV. (Barona Vilar, Silvia. Ed.) *Psicoanálisis del arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de justicia*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 51-52.

<sup>200</sup> En este sentido, vid. MONTESINOS GARCÍA, A. «Inteligencia Artificial y ODR», *cit.*, pp. 519-529. CATALÁN CHAMORRO, M. J. «El salto definitivo del arbitraje electrónico a través de la inteligencia

### 3.4. Mediación en materia de patentes

BARONA VILAR define la mediación como «un procedimiento de gestión y de solución de controversias en el que dos o más partes, de forma voluntaria, pretenden alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención del tercero, ajeno al conflicto», el mediador<sup>201</sup>. En España esta institución se regula fundamentalmente en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles —en adelante, «LMe»—.

La doctrina<sup>202</sup> ha destacado las ventajas que ofrece la mediación y especialmente las que reporta en la resolución de los conflictos que surgen en materia de propiedad industrial y, en concreto, de patentes. Entre estas encontramos:

- (i) La rapidez de la mediación en relación con el proceso es un importante beneficio en el ámbito industrial y empresarial. El cada vez más rápido desarrollo tecnológico y digital ocasiona que puedan darse casos en los que se produzca la obsolescencia de una patente durante el propio transcurso de un proceso. Por ello, poca utilidad tiene que se condene al demandado a cesar en un acto de infracción de una patente la cual ha quedado obsoleta y ha perdido su valor en el mercado. Además, la temporalidad improrrogable de las patentes acentúa la necesidad de resolver los conflictos con celeridad, ya que se dan situaciones en las que durante la pendencia del proceso judicial el perjudicado por la infracción se está viendo privado de su derecho de exclusividad<sup>203</sup>.
- (ii) Al igual que en el caso del arbitraje, el hecho de que las partes puedan elegir al mediador y que éste pueda ser experto en el campo técnico de la patente en conflicto es una diferencia muy notable en relación con el proceso y el conocimiento que puede tener un juez del fondo técnico del asunto —aunque el juez sí será experto en Derecho de patentes, dada la especialización de los Juzgados de lo Mercantil—. Teniendo en cuenta la especialidad de la materia y tecnicidad<sup>204</sup> de las controversias sobre patentes, un mediador experto puede proponer a las partes una solución mucho más acertada que la impuesta por un juez.
- (iii) Los conflictos en relación con las patentes y su infracción pueden surgir entre personas que tienen o no una relación contractual. Así, para los casos en los que las partes tienen una relación contractual previa —contrato de licencia,

---

artificial». En AA.VV. (Barona Vilar, Silvia., ed.) *Psicoanálisis del arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de justicia*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 433-445.

<sup>201</sup> BARONA VILAR, S., *Nociones y principios de las ADR...*, cit., p. 67.

<sup>202</sup> En relación con las ventajas e inconvenientes de la mediación en el ámbito civil y mercantil en general, *vid.* BARONA VILAR, S. *Nociones y principios de las ADR...*, cit., pp. 76-79. Más concretamente, al respecto de las ventajas generales y especiales en la materia, *vid.* GONZÁLEZ DÍAZ, M. «La mediación en materia de Propiedad Industrial», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n° 74 (Enero-Abril 2015), 2015, pp. 64-66.

<sup>203</sup> MARTÍNEZ PÉREZ, M. «Mediación y Derecho de patentes: nuevos horizontes». En AA.VV. (Castillejo Manzanares, R., dir. y Alonso Salgado, C., coord.) *Nuevos debates en relación a la mediación penal, civil y mercantil*, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela Publicaciones, 2018, p. 172.

<sup>204</sup> Para más información, *vid.* DUPLÁN MARÍN, M. T. «La mediación en los conflictos de propiedad intelectual». *Diario LA LEY*, n° 8829, de 22 de septiembre de 2016, 2016, p. 2 (versión online).

cesión de patente, etc.—, los procedimientos colaborativos como la mediación son muy aconsejables, pues permite que la adversidad característica del proceso no rompa por completo la relación entre las partes y les permita poder continuar con sus relaciones contractuales previas<sup>205</sup>.

- (iv) Asimismo, cuando se está discutiendo sobre una patente y en concreto sobre la infracción de esta, es posible que aflore información de gran valor para las partes (*know-how*, información sobre proveedores, etc.). La confidencialidad como principio esencial de la mediación es, por tanto, una gran ventaja que imposibilita la filtración de esa información<sup>206</sup>. Y ello sin desconocer que la actual LP impone determinadas prescripciones para la salvaguarda de la información confidencial y los secretos empresariales que puedan salir a la luz en los procesos judiciales.
- (v) Una característica esencial de la mediación es la flexibilidad y escasa formalidad del procedimiento. Así, si se analiza el campo de la propiedad industrial e intelectual en general, se observa la importancia de acudir a la mediación para llegar a acuerdos más amplios y satisfactorios, pues en múltiples ocasiones los conflictos no se limitan a una única cuestión, sino que afectan a otros derechos contractuales, de propiedad industrial, etc. Dada la inmensa casuística que puede acontecer y teniendo en cuenta que los mediadores no tienen limitada su competencia solo al objeto de la controversia en sí mismo, sino que las partes pueden extender su competencia más allá de este ámbito, la solución puede contemplar extremos «extras» que permitan alcanzar una solución mucho más satisfactoria que la judicial<sup>207</sup>.

Por tanto, estas concretas ventajas reflejan la conveniencia de acudir a la mediación para resolver los conflictos en el ámbito de las patentes de una forma garantista y beneficiosa con los derechos e intereses de las partes, tanto de forma previa a la interposición de la demanda —para poder alcanzar una solución sin judicializar el conflicto—, como una vez iniciado el proceso —la denominada mediación intrajudicial—<sup>208</sup>. Aunque ello, como afirma PALAO MORENO y es opinión compartida por la doctrina, no es la «panacea para todos los casos, contando igualmente con ciertas limitaciones que exigen que se haya de valorar su eventual uso según el objeto, posición de las partes y circunstancias que rodean al litigio»<sup>209</sup>.

---

<sup>205</sup> MARTÍ MIRAVALLS, J. «El derecho mercantil ante la mediación: nueva realidad». En AA.VV. (Blanco García, A.I., coord.) *Tratado de mediación, Tomo I*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, p. 187.

<sup>206</sup> VELERDAS PERALTA, A. «Mediación en el ámbito de la Propiedad Industrial». En AA.VV. (Andreu Martí, M. y Boldó Roda, C., coord.) *La Mediación en asuntos mercantiles*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015 (Tirant online, ref. TOL4.892.176).

<sup>207</sup> En este sentido, el mediador puede proponer soluciones denominadas en los sistemas anglosajones como «B2B Solutions», que dan lugar a negocios entre las partes. FERRANIS, S., MIAZZETTO, F., GRACIA, J.L., RODRÍGUEZ, F., ORTIZ, A., y BOSCH, A. «La importancia de la tutela de la Propiedad Industrial. Cómo y por qué defenderla», *Economía Industrial, n.º 379: Derechos de la Propiedad Industrial y competitividad global*, 2011, p. 119.

<sup>208</sup> CANTOS PARDO, M. «La mediación intrajudicial en materia de propiedad industrial». En AA.VV. (Aranda Jurado, M. M., coord.) *La mediación intrajudicial en el sistema jurídico español*, Valencia: Tirant lo Blanch, *en prensa*.

<sup>209</sup> PALAO MORENO, G. «El investigador en su laberinto...», *cit.*, p. 23.

## CAPÍTULO PRIMERO

Como ya se ha puesto de manifiesto, el art. 136 LP hace referencia expresa a la mediación como una posibilidad de resolver los conflictos que pueden surgir entre las partes. Siendo de aplicación las consideraciones que hemos realizado sobre el arbitraje en el apartado anterior relativas a la referencia que hace el art. 136.1 LP a «los interesados» como partes de estas formas de resolución de conflictos, así como lo expuesto en relación con la limitación a las materias de libre disposición.

Por lo que respecta al marco normativo, el art. 136 LP remite a la LMe, que resulta de aplicación a los supuestos relativos a las infracciones de patentes<sup>210</sup>. Esta norma regula unos mínimos procedimentales en sus arts. 16 y ss.

La mediación, al igual que el arbitraje, también se basa en el principio de voluntariedad que en este caso es más amplio y permitirá a las partes tanto iniciar la mediación, como abandonarla sin acuerdo si esa es su voluntad. Además, la mediación puede llevarse a cabo de forma previa al proceso, pudiendo darse de forma escalonada —primeramente, mediación y, posteriormente, proceso judicial o arbitraje—, y también de forma intrajudicial, es decir, durante la pendencia del mismo, pudiendo acordarse su suspensión, en virtud del art. 16.3 LMe.

El mediador es el tercero neutral que tiene la función de acercar posiciones de las partes para que sean ellas las que alcancen un acuerdo y pongan fin a su disputa. Dada la especialidad del ámbito de las patentes y de la propiedad industrial en general, es fundamental que las partes puedan seleccionar un mediador experto, esto es, que tenga conocimientos técnicos sobre el objeto de disputa lo que le permitirá abordarla desde una perspectiva más global y real<sup>211</sup>. Como en el caso del arbitraje, se puede llevar a cabo una mediación institucional o *ad hoc*. Para el primer supuesto, encontramos en España multitud de instituciones que sin estar únicamente especializadas en propiedad industrial prestan servicios de mediación en este campo, por ejemplo, las Cámaras de Comercio u otras instituciones adscritas a los Colegios de Abogados<sup>212</sup>. También, podría recurrirse a otros organismos internacionales como la

---

<sup>210</sup> También, resulta de aplicación el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Asimismo, existe normativa autonómica como el Decreto 55/2021, de 23 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento de mediación de la Comunitat Valenciana, que, entre otras cosas, persigue promover y fomentar la resolución de controversias a través de la mediación intrajudicial en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat Valenciana, pretende poner a disposición de los órganos judiciales y de la ciudadanía un marco administrativo y una infraestructura que facilite la progresiva instauración de la mediación intrajudicial en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

<sup>211</sup> Para el caso de patentes, según los casos, puede ser conveniente que actúen como mediadores ingenieros de distinta categoría. En la práctica encontramos algunos ejemplos reseñables como el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial que cuenta con la «COGITI – Institución de Mediación», que se estableció al amparo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y que engloba diversos campos de la Ingeniería: industria, comercio, servicios, propiedad, seguridad, productos y seguros. En concreto, este centro pone a disposición de la sociedad y las administraciones una herramienta de búsqueda y designación de ingenieros mediadores. Información disponible en su página web oficial: <https://mediacion.cogiti.es/> (consultado el 15 de mayo de 2021).

<sup>212</sup> Por ejemplo, el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia dispone de una «Sección empresarial». Disponible en: <http://www.mediacion.icav.es/empresarial-4/> (consultado el 17 de mayo de 2021).

OMPI o los servicios de la Cámara de Comercio Internacional<sup>213</sup>. Así, son muchas las instituciones de mediación, por lo que la conveniencia de acudir a unas u otros dependerá del perfil de las partes, las circunstancias del conflicto, sus concretos reglamentos, etc.

Desarrollada la mediación, esta podrá terminar con o sin acuerdo de las partes. Si se alcanza un acuerdo que pone fin al conflicto —de forma total o parcial—, lo recomendable es que se eleve a escritura pública o sea homologado por el juez, pues de esta forma será título ejecutivo (art. 25 LMe y art. 136.4 LP). Este acuerdo, una vez realizado uno de los dos trámites señalados, se comunicará a la OEPM para que proceda a la ejecución de este en relación con lo que a la OEPM pudiera corresponderle, pues si se trata de una cuestión privada entre las partes, como un acuerdo para cesar en una mera infracción de patente, nada tendrá que hacer ahí la OEPM para ejecutarlo.

Por último, como ocurría en el caso del arbitraje, deberá comunicarse a la OEPM el ejercicio de la acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación (136.5 LP). En este sentido, puede darse el supuesto de que en un acuerdo de mediación se acuerde entre las partes la resolución de un contrato de licencia de patente que estaba inscrito en el correspondiente Registro de Patentes de la OEPM. Así, una vez este acuerdo sea elevado a escritura pública, la OEPM deberá cancelar esa inscripción. No obstante lo anterior, si finalmente ese acuerdo fuera declarado nulo por estimarse la correspondiente acción, las partes deberán comunicárselo a la OEPM para que la licencia vuelva a ser inscrita.

### *3.5. La OEPM como institución de mediación y arbitraje*

La LP no solo ha hecho referencia expresa a la posibilidad de resolver los conflictos surgidos con ocasión del ejercicio de los derechos previstos en la LP, sino que ha previsto la posibilidad de atribuir y desarrollar en la OEPM las funciones de una institución mediadora y arbitral. Sin embargo, y a pesar de que esta norma entró en vigor en 2017, hoy en día esta previsión normativa sigue siendo únicamente una intención, ya que no se ha puesto en marcha y parece olvidada por el legislador.

Por su parte, la Disposición Final Segunda de la LP regula que entre los fines y funciones de la OEPM se encuentra la de: «Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y 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, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Asimismo, el Reglamento para la ejecución de la LP en su Disposición Final Primera determina que: «Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Oficina Española de

---

<sup>213</sup> La cámara de comercio internacional ofrece servicios de arbitraje y mediación. Para más información consulte su página web oficial: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/> (consultado el 19 de agosto de 2021).

## CAPÍTULO PRIMERO

Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral».

Como es lógico, estas disposiciones son insuficientes y requieren de un más amplio desarrollo normativo y de la dotación de recursos específicos y suficientes para llevarlo a cabo. Pese a los iniciales esfuerzos realizados por la OEPM<sup>214</sup>, hasta la fecha no se ha dictado la necesaria orden ministerial que regule el marco de funcionamiento de la OEPM como institución mediadora y arbitral, ni tampoco se le ha dotado de los medios requeridos. Una vez se ponga en marcha esta propuesta, sería recomendable que se llevara a cabo en colaboración con otros organismos nacionales, europeos o internacionales, como la OMPI, que permitieran beneficiarse de su amplia experiencia.

Es importante tener en consideración que la OEPM no podrá actuar como tal como mediadora, sino que su actuación implicará la de llevar a cabo el nombramiento de los mediadores y administrar la mediación. Asimismo, la Disposición Adicional Sexta del RLP establece que «podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Macas, que cumplan los requisitos establecidos en la LA y en la LMe y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la propiedad industrial».

No obstante las ventajas que podría ofrecer lo anterior, como se ha manifestado, a día de hoy aún no se han iniciado trabajos serios para desarrollar esta previsión normativa, por lo que deberemos esperar a su concreto desarrollo para valorar los resultados que de ella se desprendan.

### III. EVOLUCIÓN DEL PROCESO CIVIL EN MATERIA DE PATENTES

#### 1. El proceso civil en materia de patentes antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

El proceso civil en materia de patentes ha sufrido una evolución que va desde la ausencia de previsión normativa especializada en el ámbito jurisdiccional hasta la actual configuración de un procedimiento con especialidades.

Las primeras normas españolas en el ámbito de la propiedad industrial no establecían especialidad alguna por lo que se refiere a la tutela jurisdiccional de estos derechos. Así, la primera norma destacable es la Ley de 30 de julio de 1878. En su Título IX trataba «la usurpación y falsificación de las patentes y de las penas en que incurran los usurpadores y

---

<sup>214</sup> La OEPM sí comenzó a trabajar en el asunto, encargando la elaboración de un Informe al prestigioso mercantilista GARCÍA VIDAL sobre las opciones de implantación y desarrollo de la OEPM como institución mediadora y arbitral, realizado como proyecto de colaboración de la OEPM y la Escuela de organización industrial: GARCÍA VIDAL, Á. «La OEPM como institución mediadora y arbitral. Informe sobre las opciones de implantación y desarrollo», 2018. Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf) (consultado el 17 de mayo de 2021).

falsificadores» y establecía especialidades, como el hecho de que la acción para perseguir el delito de usurpación, previsto y castigado en esta norma no podría ser interpuesta por el Ministerio Fiscal, exigiéndose denuncia del agraviado. El Título X rubricado «De la jurisdicción en materia de patente» preveía la posibilidad de acudir al orden jurisdiccional civil y penal y establecía especialidades sobre competencia, atribuyéndosela a los «Jurados industriales». Por lo que se refería al procedimiento, establecía en su art. 55 que «las reclamaciones civiles se ajustarán a la tramitación prescrita por la ley para los incidentes en el juicio ordinario. Las criminales a lo que previene la ley de procedimiento criminal». Asimismo, sí que establecía algunas especialidades cuando se pretendía declarar la nulidad o caducidad de una patente<sup>215</sup>. Siguiendo lo establecido en esta norma, la tutela civil que podía instarse en caso de infracción de un patente no contaba con especialidades diferentes a las previstas en el juicio ordinario, más allá de lo dispuesto para la determinación de la competencia.

También, su sucesora, la Ley de 16 de mayo de 1902 que regulaba de forma conjunta las diferentes modalidades de la propiedad industrial, dedicaba su Título XIII a la jurisdicción en materia de propiedad industrial. En su art. 147 establecía que las acciones civiles en materia de propiedad industrial se interpondrían en el domicilio del demandado, con algunas especificaciones para el caso de concurrencia de concesionarios o causahabientes en la parte demandada. Para la determinación de la competencia en el ámbito penal, este precepto remitía a las disposiciones referentes al enjuiciamiento del orden jurisdiccional penal. Respecto de la tramitación de los procesos civiles y penales, el art. 148 prescribía que se ajustarían a la Ley de enjuiciamiento civil, según su importancia, y a la Ley de procedimiento criminal, respectivamente. Así, en la línea de la Ley de 30 de julio de 1878, establecía particularidades, como el reconocimiento de legitimación activa al ministerio fiscal para solicitar la declaración de nulidad de las diferentes modalidades de propiedad industrial, entre otras especialidades en materia de nulidad. Al igual que en el caso anterior, en relación con la tutela civil que puede instarse en caso de infracción de un patente, no encontramos especialidades más allá de las previstas para la determinación de la competencia.

Por su parte, el Estatuto de la Propiedad Industrial<sup>216</sup> —al que ya hemos hecho referencia con anterioridad como «EPI»— determinó algunas especialidades para la resolución de las acciones sobre propiedad industrial. A pesar de la larga vida de la norma, fue un texto legal muy criticado desde el punto de vista sustantivo y procesal<sup>217</sup>.

---

<sup>215</sup> Esta norma puede consultarse en: Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial. España (1759-1929).

<sup>216</sup> Como ya se ha referido, el Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, fue publicado el 30 de julio de 1929 en la Gaceta de Madrid, nº 211. Con posterioridad, la regulación originaria sufrió modificaciones por el Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 1930, cuyo texto fue a su vez refundido con la Real Orden de 30 de abril de 1930.

<sup>217</sup> CUCARELLA GALIANA destaca de entre los problemas con que contaba el EPI aquéllos que comprometieron en mayor medida la efectividad de la tutela de las patentes, en concreto, este autor reseña los siguientes problemas: los derivados directamente de la previsión del procedimiento especial de nulidad de registro, los que se desprendían de la regulación jurídico-material inadecuada del derecho de patente, los relacionados con las actitudes posibles del demandado, los relativos a la prueba de la violación de la patente y las dificultades para la adopción de medidas cautelares, especialmente por la incidencia de las patentes de cobertura. CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil en materia de patentes*, cit., pp. 15-29.

## CAPÍTULO PRIMERO

En concreto, el EPI reservaba sus arts. 280 a 287 a la «Jurisdicción y normas procesales». Estos preceptos establecían especialidades respecto del régimen establecido en la LEC vigente en aquel momento, las cuales eran de aplicación a todas las modalidades de propiedad industrial. El art. 280 EPI determinaba que: «Los Tribunales ordinarios son los competentes para conocer de las cuestiones que se promueven con motivo del ejercicio de acciones, tanto civiles como criminales, que se derivan del presente Decreto-Ley». El art. 281 EPI especificaba que: «La nulidad del registro de cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial (patentes, marcas, nombre comercial, etc.) y la declaración de caducidad de las patentes en el caso cuarto del art. 129 será de la exclusiva competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid, ante quienes deberá entablarse la demanda correspondiente, en la que siempre será parte el Registro de la Propiedad Industrial, representado y defendido por su Asesor jurídico». Por último, el art. 282 EPI establecía que, en los casos no referentes a la nulidad del registro, «se determinará la competencia del Juez con arreglo a las normas establecidas en las leyes de Enjuiciamiento civil y criminal. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de acciones criminales, será en primer término Juez competente para la instrucción del sumario, a elección del querellante, aquél del lugar en que se haya cometido el delito o donde se hayan descubierto pruebas materiales del mismo».

Por otro lado, establecía un procedimiento especial de nulidad de registro que adolecía de deficiencias las cuales fueron muy criticadas por la doctrina<sup>218</sup> pues, entre otras cuestiones, atentaban contra el principio de inmediación y el derecho de recurso<sup>219</sup>. Y ello, además de otros problemas procesales de distinta naturaleza como, por ejemplo, algunos relacionados con la prueba de la violación de la patente, pues el actor debía probar que el procedimiento utilizado por el infractor demandado era esencialmente idéntico al procedimiento por él patentado, para lo que el Tribunal Supremo admitía que el demandante acreditase que su procedimiento era el único posible para la obtención del producto<sup>220</sup>.

Por su parte, el EPI dio cabida a lo que después constituyó un problema que se arrastró durante todos los años de vigencia de la norma: «las patentes de cobertura». Así, se establecía que no se podía obligar al titular de una patente a cesar en la explotación de su invención patentada hasta que se dictara una sentencia de nulidad de esta. Con este único propósito de evitar una cesación inmediata, se registraban patentes para impedir que se les obligara a cesar y poder continuar explotando la invención cubierta por esa patente<sup>221</sup>.

---

<sup>218</sup> Es por ello que la doctrina proponía que la nulidad se dilucidara en el juicio ordinario. Así, por ejemplo, FUENTES CARSÍ afirmaba que: «El proceso de nulidad de registro es susceptible de ser reconducido al juicio ordinario, siempre que se respeten los principios de especialización en el órgano jurisdiccional, y la instancia única, a no ser que se instaure un tipo de segunda instancia concentrado al máximun, atribuyendo el conocimiento total del proceso a Jueces de Primera instancia de las capitales de Audiencia Territorial». FUENTES CARSÍ, F. *Problemas del proceso de nulidad de registro en materia de propiedad industrial* (Extracto de la tesis doctoral) Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, 1954. Disponible en: <https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/55751/23499.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (consultado el 19 de agosto de 2021).

<sup>219</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil en materia de patentes*, cit., p. 17.

<sup>220</sup> *Ibidem*, pp. 23-25.

<sup>221</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *La Nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, cit., pp. 31-32.

## 2. El proceso civil en materia de patentes al amparo de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

La LP de 1986 vino a modernizar y europeizar el sistema de patentes español para lo que reestructuró las modalidades de protección de las invenciones —eliminando las patentes de introducción—, restituyó a las patentes su auténtica función —cuya finalidad básica es que el titular pueda contar con un efectivo monopolio sobre la explotación del invento, imposibilitando que terceros no autorizados lleven a cabo actos de explotación ilícitos—, y otorgó un mayor protagonismo a la OEPM —en ese momento denominado Registro de la Propiedad Industrial—, entre otras modificaciones.

Por lo que se refiere a su vertiente jurisdiccional, se introdujeron cambios destacables como la supresión del procedimiento especial de nulidad, que había sido tan criticado por la doctrina, que de forma unánime abogaba por su eliminación; se introdujo la posibilidad de atribuir a determinados juzgados especializados en la materia los procedimientos sobre patentes, y se estableció la aplicación del procedimiento ordinario de menor cuantía para la tramitación de todos los litigios civiles que pudieran surgir al amparo de la LP de 1986 —lo que fue muy criticado por la doctrina pues desconocía las peculiaridades de los pleitos en materia de patentes—<sup>222</sup>. Por último, conviene reseñar que con anterioridad a la entrada en vigor de la LP de 1986 no existía una regulación de las medidas cautelares, por lo que se aplicaba el art. 1428 LEC de 1881 —el cual en su aplicación práctica era muy restrictivo—<sup>223</sup>, así la LP de 1986 introdujo en sus arts. 133 y ss. unas medidas cautelares específicas, distintas a las previstas en la LEC de 1881.

La LP de 1986 estuvo en vigor casi 30 años y fue sometida a diversas modificaciones de mayor y menor calado. Desde la perspectiva procesal, podemos destacar las modificaciones introducidas por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil —en adelante, la «LEC»—, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. En concreto, la LEC pretendió simplificar el procedimiento para lo que «establece los procesos especiales imprescindibles» (apartado XIX de su Exposición de Motivos)<sup>224</sup>, lo que afectó al proceso en materia de patentes y en mayor medida a la tutela judicial cautelar de las patentes. Asimismo, la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, modificó la LOPJ en lo que se refiere a la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil atribuyendo a los mismos el conocimiento de las demandas en que se ejerciten acciones relativas a la propiedad industrial (art. 86 ter.2.a LOPJ).

---

<sup>222</sup> *Ibidem*, pp. 74-77. Conviene apuntar que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil modificó el apartado primero del art. 125 LP, regulando que «Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil», así, se abandonó el desacertado criterio anterior, que establecía que: «1. Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se tramitarán por el procedimiento ordinario de menor cuantía».

<sup>223</sup> Al respecto, *vid.*, ORTELLS RAMOS, M.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *La tutela judicial cautelar en el Derecho español*, Granada: Comares, 1996.

<sup>224</sup> Esta intención de aglutinar los procesos especiales en un procedimiento común, excepcionando solo aquellos y en aquellas cuestiones en los que fuera imprescindible mantener ciertas especialidades, ya venía siendo propuesto por la doctrina que reiteradamente había criticado «la proliferación de tipos procesales». MONTERO AROCA, J. *Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su centenario*, Madrid: Cuadernos Civitas, 1982, p. 59.

## CAPÍTULO PRIMERO

Así, las referidas normas introdujeron cambios sobre la competencia, introduciendo como fuero alternativo, a elección del demandante, el del lugar donde se hubiera realizado la violación de la patente o donde se hubieran producido sus efectos.

Debe advertirse que lo previsto en el Título XIII de la LP de 1986 era de aplicación a otros derechos de propiedad industrial, como marcas y diseños industriales<sup>225</sup>, teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas<sup>226</sup> y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Diseño Industrial<sup>227</sup>, aunque se establecían algunas excepciones.

### 3. El proceso civil en materia de patentes tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Tras la extensa vigencia de su predecesora, la Ley 24/2015, de Patentes, entró en vigor para dar respuesta a una realidad muy diferente a la existente en 1986 con el objetivo de modernizar y actualizar el régimen general de protección de las patentes.

Por lo que se refiere a su ámbito jurisdiccional, esta norma continúa en la línea de la anterior. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ afirmaba al respecto que el legislador, ya en 1986, se había dado cuenta de la necesidad de regular una normativa singular en este campo, estableciendo para la tutela civil de esta categoría de derechos la confección de un «vestido a medida». De este modo se «confeccionó» un proceso declarativo en el que se incluían especialidades<sup>228</sup>.

La doctrina ha destacado la importancia y ambición de algunas de sus propuestas en materia procesal, que se estudiarán en este trabajo, como la regulación de los escritos preventivos. De modo que esta «vuelta de tuerca» —como metafóricamente la han definido algunos autores— que viene dada por la entrada en vigor de la LP, ha llevado a algún autor,

---

<sup>225</sup> También se interpretaba que resultaba de aplicación en materia de obtenciones vegetales y de topografías, en virtud de la Disposición Final Segunda de la LOV, y por remisión del art. 8.1 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, respectivamente.

<sup>226</sup> Disposición Adicional Primera LM (según su redacción originaria): «Las normas vigentes contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, respecto de las patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128 de dicha Ley».

<sup>227</sup> Disposición Adicional Primera LDI (según su redacción originaria): «Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. En particular no serán aplicables los artículos 124 y 128 de la citada Ley de Patentes; la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley de Patentes, ni las normas contenidas en el capítulo IV de dicho título XIII sobre conciliación en materia de invenciones laborales».

<sup>228</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ sostiene que: «se trata de un conjunto de normas que da carta de naturaleza a un verdadero proceso especial en derecho de patentes». Sin embargo, otros autores como GIMENO SENDRA clasifican este procedimiento dentro de los procesos ordinarios con especialidades. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Disposiciones generales de carácter procesal». En AA.VV. (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., dir.) *La Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2015, p. 536. GIMENO SENDRA, V. *Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales*, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 185-222.

como CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ<sup>229</sup>, a catalogar este tipo de procesos judiciales como una *rara avis*<sup>230</sup>.

A modo ejemplificativo, se anticipan algunas modificaciones importantes, como las relativas a la atribución de competencia, la legitimación activa para el ejercicio de las acciones civiles, cambios en los plazos, reforma de las diligencias de comprobación de hechos, modificaciones introducidas respecto de la tutela jurisdiccional cautelar y ejecutiva, etc. En esta tesis doctoral precisamente se tratan todas estas modificaciones, estudiando su pertinencia, eficacia y utilidad en el proceso actual.

#### IV. MODALIDADES DE TUTELA CIVIL DECLARATIVA

El art. 70 LP establece que «el titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia». A pesar de que lo dispuesto en este precepto podría calificarse como evidente, su utilidad es doble: por un lado, explicita que el titular de una patente puede ejercitar cualquier tipo de pretensión para defender sus derechos, pudiendo acudir al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo, y, por otro lado, aclara que puede instarse cualquier tipo de medida que pudiera garantizar la protección de sus derechos, por lo que no hay que atenerse a un listado cerrado ya que cada situación puede requerir de medidas y peticiones diferentes.

En este sentido, el elenco de acciones civiles establecidas en el art. 71 LP no es más que una enumeración *numerus apertus*, que cita algunas de las pretensiones que pueden interponerse en caso de lesión del derecho de patente. Sin embargo, las concretas formas de vulneración de una patente, así como los conflictos que pueden surgir en relación a una patente son muchos, por lo que la elección de la pretensión o pretensiones para la tutela jurisdiccional de las situaciones que puedan surgir dependerá de cada caso.

En los siguientes apartados se presentan las diferentes modalidades de tutela jurisdiccional declarativa en relación con algunas de las pretensiones que pudieran interponerse, sin que ello pretenda ser un listado exhaustivo de acciones, sino simplemente un marco de pretensiones entre las que se encontraría la pretensión de condena a la cesación, teniendo en cuenta que es muy común que se interpongan de forma acumulada —simple, alternativa, eventual o accesorio—<sup>231</sup>.

---

<sup>229</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español (IV)», *ELZABURU, Propiedad Industrial e Intelectual*, [en línea]. Disponible en: <http://www.elzaburu.es/blog/2016/02/los-pleitos-en-la-nueva-ley-de-patentes.html> (consultado el 19 de agosto de 2021).

<sup>230</sup> Según la definición dada por la Real Academia de la Lengua Española, *rara avis*: «Loc. lat. que significa literalmente “rara ave, ave extraña” y se emplea con el sentido de «persona o cosa excepcional o difícil de encontrar».

<sup>231</sup> En la jurisprudencia encontramos multitud de casos en los que se acumulan distintas pretensiones amparadas en la LP y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal —en adelante, «LCD»— de diferentes formas. Por ejemplo, en relación con un modelo de utilidad, citamos el suplico de una demanda referido en la

ORTELLS RAMOS expone que las modalidades de tutela se diferencian tanto por los diferentes efectos jurídicos que otorga la sentencia, como por los diferentes presupuestos que han de concurrir para obtenerlas<sup>232</sup>. Dentro de la tutela jurisdiccional declarativa encontramos tres tipos: (i) la tutela meramente declarativa, (ii) la tutela de condena y (iii) la tutela constitutiva.

### 1. Tutela meramente declarativa

La tutela meramente declarativa supone obtener del órgano judicial la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas (art. 5.1 LEC), de modo que la sentencia produce efectos de cosa juzgada y brinda seguridad jurídica al respecto de la pretensión, evitando así futuros procesos<sup>233</sup>.

A continuación, se describen brevemente algunas de las pretensiones meramente declarativas más importantes que podrían interponerse:

#### *1.1. Declarativa del «derecho a la obtención de la patente»*

La pretensión declarativa del «derecho a la obtención de la patente» tiene por objeto proteger a quienes tienen derecho a la obtención de una patente, frente a aquellos que han solicitado la concesión de una patente ilegítimamente ante la OEPM, a fin de que se dicte una sentencia que reconozca y declare judicialmente su derecho a la obtención de una patente en condición de titular.

El derecho a la obtención de una patente puede adquirirse por quien tiene la condición de inventor, o bien de forma derivada por sus causahabientes o por aquellos otros a los que

---

SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 96/2005, de 3 de marzo (JUR 2005\117131), en el que el demandado interesaba que se declarase: «a) su titularidad exclusiva para explotar el objeto que describe y reivindica el Modelo de utilidad nº 200000196 al haberlo desarrollado con anterioridad a la fecha de su solicitud; b) que la codemandada Sra. Ángeles no ostenta la cualidad de inventora del mismo; c) subsidiariamente, la nulidad registral de dicho modelo por adolecer de falta de novedad y/ altura inventiva a la fecha de su solicitud y/o falsedad en la constancia del nombre del inventor; d) que la conducta de la demandada constituye una violación de los derechos de propiedad industrial por ella adquiridos; e) que, de igual modo, dicha conducta es susceptible de calificarse como ilícita desde el punto de vista concurrencial, por cuanto atentan contra la buena fe mercantil y, en especial, suponen actos de imitación desleal y/o uso indebido de signos ajenos y/o aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajenos y/o violación de secretos industriales y/o inducción a la infracción contractual; f) que dichos ilícitos le han ocasionado unos perjuicios que deben ser resarcidos; y que se condenase a los demandados: a) a transferir el modelo de utilidad objeto de la controversia en el plazo de quince días y con cargo a la solicitante; b) subsidiariamente, a la cancelación registral de la inscripción referida al mismo; c) a cesar en las denunciadas conductas, tanto en las realizadas en relación con su invención, como las que se refieren a los comportamientos competenciales descritos, especialmente, los atinentes a la imitación del logotipo y de las referencias comerciales o cualquier otra descripción literaria, gráfica o fotográfica de los productos que aparecen en los catálogos de su propiedad; d) a entregar a la actora para su destrucción de los moldes o maquinaria específicamente destinada a la fabricación del producto registrado y de todas las existencias del mismo; e) al resarcimiento de los daños causados; f) a publicar en dos revistas profesionales por ella designadas la sentencia condenatoria que se dicte; g) al consecuente pago de las costas procesales».

<sup>232</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 1». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, pp. 53-57.

<sup>233</sup> Al respecto *vid.*, CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Tutela civil declarativa (De la acción a la sentencia de pura declaración)*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2007.

se les ha transmitido por los medios admitidos por el ordenamiento jurídico (art. 10.1 LP)<sup>234</sup>. Así, en el procedimiento ante la OEPM se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho de patente (art. 10.4 LP). La acción declarativa de derecho a la obtención de la patente deberá interponerse durante la tramitación del procedimiento administrativo de concesión de la patente, a fin de romper con la antecitada presunción del art. 10.4 LP y declarar al legítimo titular del derecho.

De esta forma, una vez se haya declarado por sentencia firme el derecho a la obtención de la patente para una persona distinta al solicitante de una patente que aún no se ha concedido, y dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia declarativa adquiera fuerza de cosa juzgada, el actor y declarado con derecho a la obtención de una patente podrá: a) continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante; b) presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, que gozará de la misma prioridad, o c) pedir que la solicitud sea rechazada (art. 11 LP).

En la jurisprudencia encontramos ejemplos en los que se han estimado y desestimado este tipo de pretensiones, las cuales en algunos casos se denominan acciones reivindicatorias de la solicitud de la patente —denominación que no es correcta desde el punto de vista técnico, pues no se trata de una verdadera acción reivindicatoria, sino merodeclarativa del derecho a ser titular de la patente—<sup>235</sup>.

---

<sup>234</sup> Encontramos casos en la jurisprudencia en los que esta transmisión de derechos deviene fundamental para determinar quién ostenta la legitimación para solicitar el registro del derecho de propiedad industrial y constituirse en titularidad, por lo que este negocio puede erigirse como el objeto de debate. En este sentido y al respecto de un modelo de utilidad, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, nº 191/2021, de 6 de abril (JUR 2021\267852) estimó parcialmente una demanda interpuesta por BIO NC, S.L., frente a D. Alexander, la mercantil TEKNIMAK, S.A., y D. Héctor, en la que se cuestionaba la validez de una cesión de la solicitud de un modelo de utilidad, la cual fue declarada ineficaz, transfiriéndose su titularidad al demandante BIO NC, S.L.

<sup>235</sup> Por ejemplo, la SAP (Sección 9ª), nº 36/2006, de 3 de febrero (JUR 2006\141771) confirmó el fallo de primera instancia. El supuesto era el siguiente: «La representación procesal de Juan Ignacio formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción reivindicatoria de la propiedad de la solicitud de patente de invención nacional P200202524, y su reconocimiento como inventor de la misma, contra la entidad Damalco Motor SL (en adelante Damalco) y Ernesto, dictándose sentencia por el Juzgado de Instancia por la que, estimando parcialmente la demanda, se absuelve a la codemandada Damalco y se declara el derecho del demandante a la obtención de la solicitud de la indicada patente como cotitular, así como su cualidad de coinventor junto con el Sr. Ernesto». Un ejemplo de desestimación —y también de incorrecto uso de la denominación de la acción— lo encontramos en la SAP de Pontevedra (Sección 1ª), nº 265/2018, de 7 septiembre (AC 2018\1705), en la que «Al amparo de los arts. 10 y ss. LP 1986 la parte actora interesa que la solicitud de patente con número de publicación ES2453740 efectuada por ECOFORES GEOTERMIA S.L., se declare que pertenece a ICMA SISTEMAS, determinando a ésta legítima propietaria de dicha solicitud de patente, pues considera que ICMA SISTEMAS ha desarrollado la invención en el seno de una investigación realizada en UVIGO, en la que el codemandado Sr. Luis Enrique era jefe del proyecto». Ante esta petición la Audiencia consideró que: «Las conclusiones expuestas llevan a la desestimación de la pretensión de reivindicación de la solicitud de patente al amparo del art 11 LP 1986, pues conforme al art. 10 LP el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes. Y la sociedad demandante no puede considerarse como inventora de la bomba de calor comercializada por ECOFOREST al existir diferencias sustanciales respecto del prototipo de IMAC SISTEMAS. Diferencias tan relevantes, como hemos señalado anteriormente que, permiten afirmar que las mismas no derivan de los resultados de los proyectos de investigación de IMAC SISTEMAS».

## CAPÍTULO PRIMERO

### *1.2. Declarativa de la condición de inventor*

El derecho moral del inventor implica que éste tiene derecho a ser reconocido como autor de la invención desde su creación, cuya condición será inalienable e intransferible. Igualmente, el inventor tiene derecho a ser mencionado como inventor en la solicitud de la patente, frente al titular de la solicitud de la patente, así como a ser designado inventor en la patente (art. 14 y 25 LP, art. 2.1.e) RLP). Sin embargo, el inventor sí podrá renunciar a ser mencionado como tal siempre que lo indique en la instancia de solicitud de la patente o, si el inventor no coincide con el solicitante, se aporte declaración de renuncia firmada por el inventor o inventores (art. 2.2.d) RLP).

Esta pretensión de solicitar que sea declarada la condición de inventor, entre otros casos, puede ser interesante para los casos de invenciones laborales, en los que el trabajador tiene interés en constar como inventor de la patente; o en casos en los que se haya transmitido el derecho de patente, pero el inventor quiera constar como tal en la patente.

El inventor es quien tiene legitimación para interponer la pretensión declarativa de la condición de inventor a los efectos de que se respete íntegramente su derecho moral sobre la invención<sup>236</sup>.

### *1.3. Declarativa de la propiedad*

La pretensión declarativa de dominio o propiedad, según fue descrita ya por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de febrero de 1941 (RJ 1941, 153), persigue «la mera declaración o constatación de la propiedad, que no exige que el demandado sea poseedor, y tiene como finalidad la de obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga».

En nuestro caso, como afirma GIMENO SENDRA «Las pretensiones declarativas positivas y puras, pueden tener por objeto el reconocimiento total del derecho a ostentar la titularidad de la patente (arts. 10 y 11.1)»<sup>237</sup>.

Por ejemplo, aquel que ha adquirido una patente en el reparto de una herencia y es el legítimo propietario de esta, puede ejercitar esta acción a los efectos de que se declare su condición de titular de la patente frente a aquellos que discuten su condición de legítimo titular.

---

<sup>236</sup> La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, nº 158/2018, de 30 mayo (AC 2021\577), ante la petición de la designación considera que la condición de inventores la tienen los dos trabajadores que desarrollaron el modelo de utilidad objeto de pleito «declarando que los verdaderos inventores del modelo de utilidad con número de publicación 1133856 y número de solicitud 201400830 son los Sres. Maximino (DNI NUM000) y Nemesio (DNI NUM001), [...], condenando a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a transferir el modelo de utilidad 1133856 a la entidad PRECINTIA INTERNATIONAL, S.A. y a inscribir como inventores a los Sres. Maximino (DNI NUM000) y Nemesio (DNI NUM001), a la publicación, de la cabecera y el fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, a su costa, con expresa condena a las demandadas al pago de las costas».

<sup>237</sup> GIMENO SENDRA, V. *Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales*, cit., p. 190.

#### *1.4. Declarativa de la violación de patente*

De entre las pretensiones meramente declarativas destacamos esta pretensión en particular, en la medida en que la existencia de una violación de una patente es necesaria — como hecho constitutivo— para la interposición de la pretensión de cesación, que es objeto de estudio en esta tesis doctoral.

Esta acción se interpone a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial que declare que se ha producido una violación de una patente. Normalmente esta acción se ejercita en acumulación con otras acciones por violación de la patente y se presupone interpuesta con carácter previo al resto de acciones, a pesar de no haberse interpuesto formalmente, como ocurre en el ámbito contractual y en general en el patrimonial<sup>238</sup>. La posibilidad de interponer esta acción como pretensión principal y única, o necesariamente como accesoria de otras acciones, no está exenta de debate, pues para algunos autores lo procedente es acudir a las acciones de condena, sin embargo, existen otras corrientes doctrinales y jurisprudenciales que amparan el ejercicio aislado de esta acción meramente declarativa.

CUCARELLA GALIANA se inclina por considerar que: «si la exclusiva ha sido violada, lo que procede es el ejercicio de las acciones de condena. La existencia efectiva de la violación priva al titular de la patente del interés para ejercitar la acción declarativa de violación. La declaración de la violación en este caso es un *prius* lógico de la condena»<sup>239</sup>.

Por su parte, GARCÍA VIDAL entiende que es posible que se ejercite de forma aislada la acción declarativa, de manera que esta declaración sea la pretensión principal y única de la sentencia. No obstante, este autor advierte que en esos casos deben cumplirse los requisitos jurisprudenciales del TC y el TS. En concreto afirma que: «Habría, en todo caso, que tener presente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual la admisibilidad de las acciones meramente declarativas está condicionada a la existencia de un interés digno de tutela, esto es, un “interés en que los órganos judiciales pongan fin a una falta de certidumbre en torno a la relación jurídica de que se trate” (STC n° 210/1992, de 30 de noviembre (TOL 81.990), reiterando la doctrina sentada en la precedente Sentencia 71/1991, de 8 de abril (TOL 80.485)). Sobre esa base, el Tribunal Supremo también ha declarado que “para que proceda decidir sobre la pretensión mero declarativa, hoy reconocida en el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Incertidumbre sobre la existencia, el alcance o la modalidad de una relación jurídica o, alternativamente, el temor fundado de futuro perjuicio; 2) Que la falta de certeza pueda ocasionar un perjuicio o lesión; 3) Que no exista otra herramienta o vía útil para ponerle

---

<sup>238</sup> SANCHO GARGALLO, I. «Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de patente. Notas Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina», 2004, p. 8. Disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_35.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_35.pdf) (consultado el 16 de septiembre de 2021).

<sup>239</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. El proceso civil en materia de patentes, cit., p. 195.

inmediatamente fin al estado de incertidumbre invocado” (Sentencia nº 760/2011, de 4 noviembre (TOL 2.300.590))»<sup>240</sup>.

Ante estos requisitos jurisprudenciales, GARCÍA VIDAL hace la siguiente interpretación, la cual suscribimos íntegramente: «Por ello, no prosperaría la acción declarativa entablada con carácter autónomo, por ejemplo, en un caso en que no perduren los efectos de la infracción del derecho de propiedad industrial ni haya riesgo de repetición de modo que no proceda la acción de cesación y en el que los actos infractores tampoco hayan producido daños al titular del derecho infringido (por lo que no cabe la acción indemnizatoria)»<sup>241</sup>.

En nuestra opinión, es cierto que lo más conveniente es que si se ha producido o se está produciendo una infracción de una patente, se solicite la condena a la cesación (art. 71.1.a) LP). No obstante, en los casos de interposición de la acción de cesación, la determinación de si existe o no una infracción es una parte esencial del debate entre las partes, que requiere en casi la totalidad de los casos de la intervención de peritos expertos, pues no se trata de una cuestión sencilla.

Por ello, entiendo que es perfectamente admisible que el titular de una patente, según sus circunstancias, tenga interés en obtener una sentencia por la que se declare que la otra parte ha cometido o está cometiendo actos de infracción. Por ejemplo, porque las partes tienen abiertas negociaciones sobre diversos asuntos y esto puede reforzar su postura para cerrar acuerdos respecto de otros puntos o, también, porque la empresa demandada forma parte de un grupo de empresas y después se pretende iniciar otro proceso o un arbitraje internacional de mayores dimensiones, etc.

Otra cuestión en relación con lo anterior es si necesariamente deberá interponerse esta pretensión junto con la de cesación. En nuestra opinión, esto no es necesario. Si se interponen ambas pretensiones, de ser estimatoria la sentencia, en el fallo se acordaría que unos determinados actos han constituido o constituyen infracción de una patente y se condenaría a la cesación de los mismos. Por el contrario, si solo se interpone la pretensión de cesación y esta fuera estimada, el juez en el cuerpo de la sentencia consideraría probada la infracción, pues se trata de un hecho constitutivo de la norma, para en el fallo condenar a la cesación de estos actos —no incluyendo en el fallo declaración independiente sobre si unos concretos actos son constitutivos de infracción, pues ello podría conllevar una incongruencia *extrapetita*—.

### 1.5. Negatoria

La acción negatoria<sup>242</sup> es una acción declarativa negativa la cual podrá ser ejercitada por cualquier interesado contra el titular de una patente, «para que el juez competente declare

---

<sup>240</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit. p. 254.

<sup>241</sup> *Ibidem.*, p. 255.

<sup>242</sup> Al respecto de esta denominación ha habido posturas distintas. Encontramos ejemplos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en los que se denomina a la acción negatoria como acción de jactancia. No obstante, resulta acertada la puntualización que hace GARCÍA VIDAL, ya que una y otra no son equivalentes, siendo

que una actuación determinada no constituye una infracción de esa patente» (art. 121 LP). Este pronunciamiento en pro de la seguridad jurídica daría certeza y seguridad al actor, por cuanto podría continuar con su actividad —industrial, comercial o del tipo que sea— la cual no constituye violación de patente.

Esto es necesario en la medida en que, según afirma BOTANA AGRA «Para un eficiente y sereno desarrollo de las actividades mercantiles (industriales, comerciales) se necesita que los empresarios dispongan de un clima de seguridad que sea suficiente para conjurar la aparición de inesperadas demandas de violación de patentes presentadas contra ellos»<sup>243</sup>. De manera que si una empresa está interesada en la fabricación y comercialización de un producto que requiere de una gran inversión, pero teme que posteriormente se pueda considerar que esta actuación ha infringido una patente —lo que puede derivar en una paralización provisional de la actividad por razón de unas medidas cautelares y un posterior proceso judicial—, antes de realizar esta inversión, podrá interponer esta acción que será una garantía para su posterior actuación.

El art. 121 LP lo regula y establece algunos condicionantes como la obligatoriedad de realizar un requerimiento fehaciente previo; la preceptiva notificación de la demanda a todos los titulares de derechos sobre la patente inscritos en el Registro de Patentes, a fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso; pudiendo ejercitarse junto con la acción de nulidad, pero no permitiéndose la interposición por quien hubiera sido demandado por la infracción de la patente<sup>244</sup>.

### *1.6. Declarativa de nulidad de patente*

También regulada en la LP (arts. 102 a 104 LP), la pretensión de declaración de nulidad de la patente persigue que se declare la nulidad de una patente lo que supondrá que la patente nunca fue válida, por lo que ni la patente, ni la solicitud habrían producido nunca los efectos establecidos en el Título VI de la LP.

Las causas de nulidad se encuentran previstas en el art. 102.1 LP y pueden afectar solo a una parte de la misma o a toda ella. Se trata de una acción pública, salvo para el supuesto de que la causa de nulidad sea la prevista en la letra e) del apartado primero del art. 102 LP, que se refiere a que el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla de conformidad

---

que uno de los elementos de la acción de jactancia es la existencia de jactancia o difamación que en este caso derive de afirmar públicamente que un tercero infringe un derecho de patente. *Ibidem*, pp. 256-258.

<sup>243</sup> BOTANA AGRA, M. «Jurisdicción y normas procesales». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid: Marcial Pons, 2017, p. 218.

<sup>244</sup> En la jurisprudencia encontramos ejemplos de estimación de esta acción, como la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 270/2018, de 19 de abril (AC 2018\1318), en la que la audiencia estimó «que ha quedado acreditado que no existe infracción directa de la patente ES 2457668, en la medida que no todos los elementos de la reivindicación primera están presentes de forma simultánea en el dispositivo de la actora. Falta un *software* específico para suministrar una corriente pulsada con un pico de voltaje comprendido entre 60 y 90 V, con una duración de pulso comprendida entre 40 y 100 microsegundos y una frecuencia comprendida entre 60 y 125 Hz. Y si no infringe la reivindicación primera, tampoco infringe las demás. Por todo ello debemos estimar en parte el recurso y revocar parcialmente la sentencia apelada, declarando que el dispositivo PHYSIO INVASIVA de ENRAF no infringe la patente ES201330973».

## CAPÍTULO PRIMERO

con lo establecido en el art. 10 LP —que, entre otras cuestiones, determina que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por los medios legales—, en cuyo caso, solo podrá instar la nulidad de la patente la persona legitimada para obtenerla.

Se trata de una acción muy común, que se interpone por las personas legitimadas conforme al art. 103.1 LP, así como por vía de reconvencción o excepción, habitualmente como contestación a una acción de infracción de la patente, *ex* art. 120.1 LP<sup>245</sup>. Esta cuestión se tratará más adelante.

Si se estima la acción, se declara la nulidad de la patente, por lo que debe ordenarse la cancelación del registro<sup>246</sup>. Así, como afirma CUCARELLA GALIANA: «la declaración jurisdiccional constituye la extinción del derecho de patente. El objeto patentado se incorpora al dominio público»<sup>247</sup>.

### 2. Tutela de condena

La tutela de condena a determinada prestación, a la que se refiere el art. 5.1 LEC, puede consistir en la condena a la entrega de dinero o cosas, la realización de determinadas conductas o la abstención de las mismas. Según ORTELLS RAMOS, supone la obtención de una sentencia que «es título ejecutivo, con el que puede ser iniciada la actividad jurisdiccional para el cumplimiento forzoso de la prestación que le ha sido interpuesta a la parte demandada»<sup>248</sup>.

De nuevo, pueden interponerse cuantas acciones de condena sean válidas para defender la patente, condenando a la realización de las prestaciones que sean necesarias para

---

<sup>245</sup> Encontramos muchos casos en la jurisprudencia en los que la parte demandante ejercita acciones de infracción de patente, a lo que el demandado reconviene interponiendo pretensión de nulidad de la patente. Así, la SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 381/2010, de 20 de diciembre (JUR 2011\120925), confirmó lo acordado en primera instancia que consistía en: «Que desestimando la demanda interpuesta por la mercantil VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L, [...] contra OPTRON INGENIERIA SL, [...] y estimando la reconvencción formulada de contrario, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad total de la patente de invención nº 200001299-X denominada "máquina acolchadora textil de dibujo cerrado" de la que es titular la demandante VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L., dejándola sin valor y efecto, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, debiéndose notificar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la parte dispositiva de esta sentencia, una vez gane firmeza, ABSOLVIENDO a la demandada de los pedimentos deducidos en el escrito de demanda principal. Todo ello haciendo expresa imposición a la demandante VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. de las costas causadas por motivo tanto de la desestimación de la demanda principal como de la estimación de la reconvencción».

<sup>246</sup> En un conflicto en relación a una invención desarrollada por una becaria y posterior investigadora predoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia con esta misma universidad, se estimó parcialmente la demanda de la Universidad Politécnica de Valencia y se declaró «la nulidad de la patente de invención 200500179 "Nuevo Scaffold polimérico 3D para la regeneración de tejidos y su técnica de preparación" de la que es titular Doña Ruth, ordenando la cancelación del correspondiente asiento de inscripción de la patente citada, y la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, [...]». SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 401/2011, de 27 octubre (AC 2012\110).

<sup>247</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. El proceso civil en materia de patentes, *cit.*, p. 229.

<sup>248</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 1», *cit.*, p. 60.

este propósito. En concreto el art. 71.1 LP recoge las acciones de infracción de patente, que son aquéllas que pretenden tutelar los derechos de patente infringidos, restaurar la situación y resarcir al titular del derecho. Según las circunstancias, se interpondrá una o varias de forma acumulada.

A continuación, como listado no limitativo, se refieren algunas de las más comunes.

### *2.1. Condena de cesación*

La acción de cesación y objeto de esta tesis doctoral persigue que no se continúe, se reanude o se inicie la realización de una conducta ilícita que supone la infracción de una patente.

Aunque se tratará con profundidad en el Capítulo Segundo, conviene traer a colación que existe un debate sobre si debe entenderse desde una perspectiva amplia, que incluye la acción de prohibición, es decir, la prohibición de comenzar la infracción debidamente preparada, o una perspectiva más restrictiva, referida únicamente a la cesación o no reanudación de la infracción realizada.

Esta acción constituye un pilar fundamental de la tutela judicial y extrajudicial de las patentes.

### *2.2. Condena al pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados*

La acción de indemnización de daños y perjuicios es una acción muy utilizada en el proceso civil, por cuanto pretende reparar a aquel que ha sufrido un menoscabo económico por parte de otro. La doctrina la ha calificado como «una acción fundamental en materia de defensa de los derechos de propiedad industrial»<sup>249</sup>.

El art. 72 LP establece los presupuestos de esta acción en materia de patentes, regulando que los actos de fabricación, importación o utilización de procedimiento patentado sin consentimiento del titular de la patente, supondrán en todo caso la obligación de responder de los daños y perjuicios causados, y, para el caso de cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente, la indemnización se impondrá si se hubiera actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia —requisito que no concurre para la estimación de la acción de cesación y de remoción—. Por lo que, a diferencia de la acción de cesación —con la que sí tiene en común la exigencia de la existencia de una infracción de la patente—, en este caso se exige: que se hayan producido daños y perjuicios cuantificables, que exista relación de causalidad entre la infracción y los daños producidos, y que concorra culpa o negligencia —salvo los casos de responsabilidad objetiva, *ex* art. 72.1 LP—.

Para el cálculo de la indemnización se tendrán en cuenta los arts. 74 a 77 de la LP y la aplicación supletoria de la LEC. En concreto, el art. 74.2 LP establece una serie de criterios a elección del perjudicado, referidos a los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente, los beneficios que haya obtenido el infractor o la cantidad que hubiera

---

<sup>249</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 485.

debido satisfacer para disfrutar de una licencia a fin de llevar a cabo la explotación lícitamente. Estos criterios también son invocados en el orden jurisdiccional penal, cuando se ejercita la acción civil en los procesos penales por delitos contra la propiedad industrial.

### *2.3. Condena a la remoción de los efectos causados por la infracción*

MASSAGUER FUENTES define la acción de remoción como «una acción unitaria que comprende el conjunto de remedios dirigidos a revertir o deshacer el estado de cosas traído por la infracción y su preparación, incluidas las medidas dirigidas al restablecimiento de la situación anterior a la infracción o preparación de la infracción y las disposiciones materiales adecuadas para evitar la continuidad, reanudación o inicio de la infracción»<sup>250</sup>. En este caso, al igual que con la acción de cesación, no se requiere que el infractor haya actuado con dolo o culpa para cometer la infracción, ni que se hayan producido daños a quien ejercita la acción.

La LP no la recoge como tal, sino que en los apartados c), d) y e) del apartado primero del art. 71 hace referencia a algunas concretas peticiones que podrán instarse, que son: «c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso; e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente».

No obstante, no se trata de un listado cerrado pues el apartado e) establece con carácter abierto «la adopción de las medidas necesarias», de manera que según las circunstancias del caso, el demandante podrá instar unas medidas u otras. Asimismo, según prevé la norma, estas deberán ser ejecutadas a cargo del infractor, con la salvedad de que consten razones fundadas para que no sea así.

De nuevo, la estrecha relación con la acción de cesación reseñada por la doctrina, requiere de una mención especial<sup>251</sup>. Para obtener una tutela integral del derecho de patente será habitual que, además de solicitar la cesación de una infracción, se persiga eliminar los efectos y consecuencias de esa infracción, esto es fundamentalmente la remoción de los efectos y la indemnización por los daños causados<sup>252</sup>.

---

<sup>250</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 145.

<sup>251</sup> Entre otros: PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, Madrid: Thomson Reuters, 2003, p. 204; y BOTANA AGRA, M., «Defensa y mantenimiento de la patente». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid: Marcial Pons, 2017, p. 184.

<sup>252</sup> Son muchos los casos que encontramos en la jurisprudencia en los que se interpone la pretensión de cesación, remoción e indemnización de los daños y perjuicios causados. Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado

Al respecto, existen discrepancias doctrinales sobre si es o no necesario que la acción de remoción se interponga junto con la de cesación. Algunos autores defiende que sí deben interponerse conjuntamente, por tratarse de pretensiones complementarias<sup>253</sup>. Otros autores, como MASSAGUER FUENTES<sup>254</sup>, GARCÍA VIDAL<sup>255</sup> y PORTELLANO DÍEZ<sup>256</sup>, sin embargo, consideran que son independientes.

#### *2.4. Condena a la publicación de la sentencia condenatoria del infractor*

La letra f) del apartado primero del art. 71 LP establece que: «Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas».

La difusión de la sentencia puede obedecer a distintos objetivos. Así, la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 263/2017, de 3 de mayo (TOL 6.085.325) estableció que la finalidad de la publicación «puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción de los efectos de infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio».

Así, podrán ser objeto de difusión las sentencias —no autos— siempre que sean condenatorias, pues no cabe en los casos de sentencias absolutorias, a pesar de su posible interés. Estas podrán publicarse de forma íntegra o parcial, sin que se haga una expresa

---

de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 244/2017, de 23 abril (AC 2020\460), estima las pretensiones de la actora y declara en su fallo: «1.-Que los dispositivos viales con marco y tapa referencias E-60x60Pij y E-120x60 Pij fabricados y comercializados por las demandadas FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. y FUNDICIONES Y PROYECTOS FERNANDEZ, S.L. infringen la Patente europea EP 2167736 (ES2342709T3), titularidad de la actora EJ EMEA, S.A. 2.- Que las demandadas FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. y FUNDICIONES Y PROYECTOS FERNANDEZ, S.L. han ocasionado a la actora daños y perjuicios como consecuencia de la fabricación y venta de los dispositivos viales con marco y tapa referencias E-60x60Pij y E-120x60Pij. 3.- La condena a las demandadas a abstenerse en lo sucesivo, directa o indirectamente, a través de cualesquiera otras sociedades, de fabricar, comercializar o efectuar cualesquiera otros actos de explotación de los dispositivos con marco y tapa que viene comprendidos en el objeto de la Patente europea EP 2167736 (ES2342709T3). 4.- La condena a las demandadas a destruir los dispositivos con marco y tapa, o partes de los mismos, que se hallan en su poder, así como los medios destinados exclusivamente a la fabricación de dichos dispositivos. 5.- La condena a las demandadas a abonar a la actora, en concepto de reparación por los perjuicios ocasionados por la infracción de la Patente europea objeto de la demanda, derivados de la fabricación y comercialización de los dispositivos que se hallan dentro del ámbito de protección de la mencionada Patente, desde la fecha de inicio de su fabricación y hasta que se produzca el cese efectivo en su comercialización, la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, conforme al criterio indemnizatorio escogido. 6.- La condena a las demandadas al pago de las costas del proceso».

<sup>253</sup> En el lado de los que consideran que no se trata de acciones independientes encontramos a CABEDO SERNA, que considera que: «De ahí que podamos afirmar que la acción de remoción es complementaria de la acción de cesación. La relación de complementariedad implica la accesoriedad de la acción de remoción respecto de la de cesación, de modo que no sería posible el ejercicio de aquella sin el de ésta ya que, normalmente, el riesgo de repetición de la conducta infractora tiene su causa en la persistencia de los efectos derivados de dicha conducta». CABEDO SERNA, LL. «La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial». En (Moreno Martínez, J. A. coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, p. 20.

<sup>254</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 146.

<sup>255</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 409-410.

<sup>256</sup> PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 204.

mención a los medios de difusión, por lo que se ha defendido que cabría a través de medios de comunicación, redes sociales, páginas web, etc<sup>257</sup>.

### 2.5. *Condena al cumplimiento de contrato*

Otra pretensión cuyo objeto puede ser muy próximo al de la condena a la cesación es la pretensión de cumplimiento de contrato.

Es habitual en el ámbito de la propiedad industrial que se celebren contratos de licencia u otro tipo de cesiones o transmisiones de derechos, por medio de los cuales se autoriza a un tercero a realizar actos que sin esta autorización constituirían un acto de infracción directa o indirecta del derecho de patente.

El supuesto más común es la concesión de licencias contractuales. Al respecto, el art. 83.4 LP establece que: «Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente».

Podemos encontrar ejemplos diversos: el contrato de licencia puede delimitar los actos que se autorizan, es decir, autorizar solo la importación y comercialización, pero no la fabricación; es posible autorizar el uso de una patente de procedimiento para la fabricación de un producto en concreto, pero no para su aplicación para la fabricación de otros; el contrato puede limitar la licencia a una parte del territorio español, como a una sola Comunidad autónoma, o la licencia puede concederse solo por un espacio temporal concreto; la casuística puede ser muy amplia.

De esta forma si el licenciario se excede de los límites en los que se le ha concedido la autorización, está incurriendo en una vulneración de contrato, pero también en una infracción del derecho de patente. En relación con esto MASSAGUER FUENTES afirma que: «Consecuentemente, en este caso existe un concurso de normas. [...] De este modo, el titular-licenciante puede optar por ejercitar la acción ordinaria de incumplimiento o la acción de defensa de la propiedad industrial licenciada, e incluso puede ejercitarlas de forma simultánea en la medida en que, eso sí, no tengan el mismo objeto o, si se prefiere, en que no sustenten la misma pretensión o interesen el mismo remedio y no se ordenen por ello a obtener en realidad una tutela judicial duplicada»<sup>258</sup>.

Siguiendo lo anterior, sería posible que se interpusiera pretensión de resolución contractual por incumplimiento grave de contrato —que en realidad sería una tutela constitutiva— y, subsidiariamente, para el caso de no estimación de la anterior, la pretensión de cesación ex art. 71.1.a) LP. Las circunstancias son las que determinarán la conveniencia de acudir a una u otra. Por ejemplo, si el contrato regula la aplicación de una cláusula penal por incumplimiento contractual, el actor puede considerar que le interesa más que se declare el incumplimiento del contrato y se aplique la cláusula penal, que acudir a las acciones civiles

---

<sup>257</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 666-668.

<sup>258</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 186-187.

de infracción previstas en la LP. Esta cuestión será objeto de tratamiento detallado más adelante.

### *2.6. Responsabilidad civil extracontractual*

Puede darse el caso de que terceros realicen actuaciones que no constituyen actos de infracción, según la definición de infracción directa o indirecta prevista en la LP, pero que suministran los medios de los que otros —los infractores— hacen uso para realizar actos de infracción. Siguiendo los ejemplos de MASSAGUER FUENTES: «los arrendatarios de locales de negocios en centros comerciales, los proveedores de acceso a internet, los proveedores de servicios de almacenamiento en red, las agencias de publicidad, los medios de comunicación, etc»<sup>259</sup>, todos ellos se benefician económicamente de la infracción que realiza un tercero.

En virtud del art. 71.2 LP las acciones de cesación y remoción previstas en el art. 71.1.a) y e) LP podrán interponerse contra los intermediarios. Por tanto, si se pretende interponer estas pretensiones los intermediarios tendrán legitimación pasiva. No, sin embargo, si se pretende reclamar daños y perjuicios frente a estos por el beneficio obtenido por la explotación ilícita de la patente.

En este supuesto, MASSAGUER FUENTES afirma que: «para aquellos casos en los que la conducta del que coopera o colabora en la infracción u obtiene una ventaja económica de la infracción, facilitando la infracción (sea por la asistencia que proporciona, sea por el aliciente a la infracción que procura al infractor) de forma dolosa o culposa (porque, por ejemplo, fueron advertidos de que cooperaban o se aprovechaban de la infracción de derechos de propiedad industrial cometida por otro o debían ser conscientes de ello observando la diligencia adecuada a las circunstancias), el artículo 1902 del Código civil se ofrece al titular del derecho de propiedad industrial como vía razonable para obtener la indemnización de los daños y perjuicios derivados de esas conductas y, sin pecar de voluntarismo, confiar en que la eficacia preventiva general de la responsabilidad civil haga las veces de una acción de cesación (allí donde no se haya reconocido). Y ello, porque a estos efectos es conducta negligente por la que debe responderse civilmente aquella que, como sucede en esta constelación de casos, es contraria al deber general de cuidado y atención que debe prestarse en el desenvolvimiento de una actividad empresarial en atención a las circunstancias del caso»<sup>260</sup>.

## **3. Tutela constitutiva**

El art. 5.1 LEC también prevé la posibilidad de instar a los tribunales la constitución, modificación o extinción de los derechos y situaciones jurídicas. ORTELLS RAMOS explica que: «se denomina constitutiva porque los tribunales producen el nacimiento de una relación jurídica concreta, su extinción o la modificación de su contenido, después de constatar que

---

<sup>259</sup> *Ibidem*, p. 205.

<sup>260</sup> *Ibidem*, p. 206.

## CAPÍTULO PRIMERO

se da en la realidad el supuesto de hecho legal que autoriza o impone esas consecuencias jurídicas. [...] El único efecto jurídico de la tutela constitutiva es el cambio en las relaciones jurídicas existentes»<sup>261</sup>.

### 3.1. Acción reivindicatoria de la titularidad de la patente

El art. 12.1 LP establece que: «Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle». Este podría ser el caso en que una empresa ha obtenido la concesión de una patente, cuando el derecho le correspondía al inventor-trabajador y que, una vez concedida la patente, el trabajador interpone la correspondiente acción para que se le atribuya la titularidad de la patente<sup>262</sup>.

Es importante diferenciar si se trata de una solicitud de patente presentada por persona que no está legitimada, para lo que se acudirá a la explicada pretensión merodeclarativa de reconocimiento a la obtención de la patente (art. 11 LP), del supuesto en que la patente ya está concedida y se pretende el cambio de titularidad para lo que se deberá interponer la acción «reivindicatoria».

Debemos destacar que *ex art.* 12.3 LP esta acción solo será ejercitable en el plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Según explica la propia jurisprudencia ello encuentra fundamento en que: «la patente (o el modelo de utilidad en el supuesto que nos ocupa), constituye un bien apropiable al que le son de aplicación las normas comunes en materia de propiedad y, entre ellas, el artículo 348 del CC, para cuyo éxito en esta órbita resulta esencial: a) que se acredite un título legítimo de dominio por parte del reivindicante; b) que identifique la cosa objeto del debate; y, c) que ese objeto lo posea o detente la persona contra la que se dirige la demanda» (SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 96/2005, de 3 de marzo (JUR 2005\117131).

Acertadamente, CUCARELLA GALIANA analiza esta acción y hace algunas apreciaciones: «El inventor (o la persona con derecho a la patente), cuando ésta ha sido obtenida por una persona sin legitimación, no tiene la propiedad sobre la patente, por lo que falla el primer presupuesto para que se diga acción reivindicatoria a la acción regulada en el art. 12 LP. El titular del derecho de patente, además, tampoco reclama la posesión sobre la patente. Por estos motivos, si lo que se persigue es la subrogación en la titularidad de la patente, es más acertado hablar de acción subrogatoria o, en su caso, reivindicatoria, pero de

---

<sup>261</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 1», *cit.*, p. 63.

<sup>262</sup> Un ejemplo lo encontramos en el supuesto de la SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 7/2017, de 13 de enero (AC 2017\496), en la que se presentó demanda interponiendo, entre otras cosas, la acción de reivindicación de la cotitularidad de una patente. Esta pretensión fue desestimada en primera y segunda instancia por cuanto el actor no acreditó que la sociedad demandada actuó en fraude de los derechos del actor para registrar la patente, y esto porque: «Pues bien, conjugando la exigencia de acreditación del art. 23 con la presunción legal a favor del solicitante contenida en el art. 10.4, es evidente que el actor que pretenda ejercitar una acción de reivindicación de titularidad -cotitularidad en este caso- por fraude de sus derechos debe destruir dicha presunción legal y acreditar que no hubo adquisición de derechos del solicitante conforme al art. 23 o que ésta existió con abuso de confianza, mala fe o engaño».

la titularidad de la patente». Por tanto, la denominación de «reivindicatoria» no es técnicamente correcta en este caso.

Por último, debemos reseñar la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 46/2022, de 27 de enero de 2022 (RJ 2022\564), conocida como caso *Ecoforest*, que clarifica al respecto de la acción reivindicatorias que: «presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosas. No en vano la estimación de la acción reivindicatoria supone atribuir esa misma invención ya patentada al demandante»<sup>263</sup>.

### *3.2. Resolución contractual*

En Derecho civil se prevé la resolución contractual por incumplimiento de contrato.

Así, en caso de que una de las partes esté incumpliendo los términos contractuales, la parte cumplidora podrá, según los casos, solicitar que se le condene al cumplimiento del contrato o incluso resolver el mismo, solicitando los daños y perjuicios causados.

Como ya se ha puesto de manifiesto, es habitual en este campo que se celebren contratos de licencia —u otro tipo de cesiones de patentes—. De esta forma, se otorgan autorizaciones a terceros para llevar a cabo actuaciones que en caso contrario constituirían infracciones de las patentes en cuestión.

Los términos del contrato determinarán las condiciones de estas autorizaciones, por lo que su incumplimiento, puede dar lugar a que se interponga la pretensión de resolución contractual, junto con la de condena a la cesación de los actos de infracción. Por ejemplo, porque la concesión de la licencia de patente se haya limitado a una parte del territorio español y el licenciatarario haya sobrepasado este límite, de modo que está infringiendo su contrato y cometiendo actos de infracción, como se ha explicado en el apartado relativo a la «pretensión de condena al cumplimiento de contrato».

De nuevo, esta pretensión constitutiva de extinción del contrato se podría interponer de forma acumulada junto con la de condena a la cesación.

---

<sup>263</sup> Al respecto, vid. CRESPO VELASCO, A. «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 27 de enero de 2022 en el asunto Ecoforest», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 96, 2022, pp. 69-80.



## CAPÍTULO SEGUNDO:

# CONFIGURACIÓN Y CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

### I. CONCEPTUALIZACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, ORIGEN Y REGULACIÓN

#### 1. El concepto de acción desde la perspectiva procesal

El título de esta tesis doctoral no es técnicamente preciso desde la perspectiva actual del Derecho procesal, en tanto en cuanto para la doctrina procesalista el concepto de acción ha sufrido una evolución que no ha sido acogida por el Derecho privado.

El origen del término *actio* lo encontramos en el Derecho romano, el cual no estaba concebido como un sistema de derechos subjetivos, sino como un sistema de acciones. Del Edicto del Pretor y la jurisprudencia romana se desprendía un catálogo de acciones, un listado de formas de reclamar judicialmente. De esta forma en Roma se identificaba la *actio* con el *ius*. Esta concepción romanista se mantuvo durante muchos años y es la que posteriormente ha sido denominada como concepción monista de la acción<sup>264</sup>.

Actualmente se sigue manteniendo esta concepción en el ámbito del Derecho privado. Así, en el Derecho civil y mercantil se sigue haciendo referencia a «las acciones»; sin embargo, desde la perspectiva procesal actual, como afirma GÓMEZ COLOMER, «las acciones que regula el Derecho Privado, son dogmáticamente las pretensiones procesales»<sup>265</sup>.

En el siglo XIX se produjo una ruptura entre la acción y el derecho subjetivo, por lo que se entiende que a partir de Muther se abandona la concepción monista en favor de la concepción dualista de la acción —es decir, una cosa es el derecho material reclamado y otra, la acción—. A raíz de esta postura se desarrollaron las teorías de la acción como derecho a la tutela jurisdiccional concreta y la acción como derecho a la tutela jurisdiccional abstracta, las cuales, sin embargo, se refieren a cuestiones diferentes, por lo que la doctrina ha considerado que se trata de caminos no contrarios, sino complementarios<sup>266</sup>.

MONTERO AROCA, siguiendo la teoría que considera la acción como derecho a la tutela jurisdiccional en abstracto, concluye que en la actualidad la acción cuenta con un

---

<sup>264</sup> MONTERO AROCA, J. «Acción y tutela judicial». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GÓMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional: Parte General*, ed. 27ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp. 204-205.

<sup>265</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «El derecho de la persona a acceder ante un tribunal». En BARONA VILAR, S., COLOMER GÓMEZ, J. L.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRÍA GURIDI, J. F.; MARTÍNEZ GARCÍA, E.; PLANCHADELL GARGALLO, A. *Introducción al derecho procesal. Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 208.

<sup>266</sup> MONTERO AROCA, J. «Acción y tutela judicial», *cit.*, pp. 207-208.

## CAPÍTULO SEGUNDO

concepto unitario, por cuanto no debe hablarse de clases de acciones, sino de clases de pretensiones. Desde esta perspectiva, «cuando en la actualidad se sigue hablando de acciones —en plural— es porque no se ha asumido la evolución que hemos resumido y porque se está todavía en el concepto romano o, por lo menos, en el siglo XIX. La acción como derecho a la jurisdicción, a la actividad jurisdiccional del Estado, al proceso (que de todas estas maneras puede denominársele) solo puede ser una y solo puede existir un concepto»<sup>267</sup>.

En esta línea, en el ámbito civil y mercantil se sigue hablando de clases de acciones —merodeclarativas, de condena o constitutivas—, aunque, insistimos, desde el punto de vista del Derecho procesal esta terminología no es exacta y debería hablarse de pretensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, partiendo de la concepción procesalista actual de la acción, en esta tesis doctoral en realidad lo que se estudia es «la pretensión de condena a la cesación en el ámbito de patentes». Sin embargo, por la proximidad con el Derecho mercantil y en aras de una mayor difusión, se utiliza esta denominación de «acción de cesación», tanto en el título como a lo largo de la tesis doctoral, utilizándolas como sinónimas<sup>268</sup>.

### 2. Concepción amplia de la acción de cesación

El art. 71.1.a) LP establece que: «1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido».

La finalidad esencial de la acción de cesación es, según BOTANA AGRA, «interrumpir la realización de los actos que presuntamente infringen el derecho de patente»<sup>269</sup>. No obstante, existen tres supuestos fácticos concretos en los que el titular de una patente tiene derecho a instar la cesación de los actos infractores actuales o futuros:

Primero.- Cuando la conducta infractora se está produciendo en el momento de interposición de la demanda, por lo que se solicita que cese la vulneración. Por ejemplo, porque se está fabricando y comercializando en ese momento un producto que vulnera una patente. Lo que se ha denominado «acción de cesación en sentido estricto».

Segundo.- Cuando la conducta infractora se produjo en el pasado y no se está realizando en el momento de interposición de la demanda, de modo que lo que interesa es que no se reanuden los actos infractores. Un ejemplo podría ser la utilización ilícita de una patente de procedimiento para la fabricación de un producto estacional, como es la producción de aceite de oliva, cuya producción se realiza en unos meses en particular, por lo

---

<sup>267</sup> *Ibidem*, p. 212. En este sentido, aún encontramos obras como el Diccionario de Acciones en Derecho Civil Español, que son reflejo de que la evolución procesal del concepto de acción no ha llegado al ámbito sustantivo. PUIG BRUTAU, J.; MÉNDEZ TOMÁS, R.M.; VILALTA NICUESA, E. *Diccionario de Acciones en Derecho Civil Español*, 3ª ed., Barcelona: Bosh, 2005.

<sup>268</sup> En este sentido, los procesalistas que han estudiado esta cuestión, sí que le han dado el tratamiento correcto desde la perspectiva procesal, como sería el caso de BARONA VILAR que no habla de «acción de cesación», sino de «pretensión de cesación de los actos que violen su derecho». BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, *cit.*, pp. 57-60.

<sup>269</sup> BOTANA AGRA, M. «Defensa y mantenimiento de la patente», *cit.*, p. 181.

que, pasada la campaña y comercializado el aceite, la infracción habrá cesado, pero se requiere e insta a que en la próxima campaña el infractor se abstenga de la utilización de esa patente de procedimiento.

Tercero.- Cuando los actos de infracción no se han producido aún, pero se han preparado debidamente, por lo que se interesa que no se dé comienzo a la actividad infractora prevista. Un ejemplo sería la preparación de los elementos necesarios para la fabricación de un producto patentado sin el consentimiento del titular. La actuación llevada a cabo podría consistir en la adquisición de los *inputs* necesarios, la programación del proceso productivo y la contratación de personal, y todo ello a fin de iniciar la producción, que en ese momento aún no ha comenzado, pero respecto de la que se cuenta con la preparación necesaria.

Por tanto, se trata de tres situaciones en las que puede requerirse la actuación jurisdiccional a los efectos de obtener la debida protección de la patente.

Sin embargo, la regulación de la acción de cesación en materia de propiedad industrial en la mayoría de las normas solo hace referencia al primero de los casos, esto es, al que persigue poner término a una conducta que se está realizando de forma coetánea a la interposición de la demanda.

Así, la redacción legislativa de esta acción en las normas de propiedad industrial es prácticamente idéntica —véanse art. 71.1.a) LP, art. 41.1.a) LM, art. 53.1.a) LDI, art. 21.a) LOV<sup>270</sup>—, salvo por la expresa mención que hace la LP a la prohibición de los actos que violen su derecho, si estos todavía no se han producido. Esta referencia explícita en modo alguno implica que la denominada acción de prohibición solo sea admisible en materia de patentes, pues los citados preceptos no contienen un elenco *numerus clausus*, por lo que la acción de prohibición o cualquier otra que sirva para salvaguardar el concreto derecho de propiedad industrial vulnerado es perfectamente admisible. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 128.1.a) LP<sup>271</sup>, que regula, también, como *numerus apertus*, las concretas medidas cautelares que pueden interponerse en este caso, haciendo referencia a los casos en los que existen indicios racionales para suponer la inminencia de los actos de infracción que aún no se han producido y que, además, aplica también a procesos sobre otros derechos de propiedad industrial<sup>272</sup>.

---

<sup>270</sup> art. 71.1.a) LP: «1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido».

Art. 41.1.a) LM: «1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho».

Art. 53.1.a) LDI: «1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho».

Art. 21.a) LOV: «[...] En particular el titular podrá exigir: a) El cese de los actos que violen su derecho».

<sup>271</sup> Art. 128.1.a) LP: «1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes: a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos».

<sup>272</sup> Aunque hay excepciones, como regla general se puede afirmar que las previsiones procesales de la LP son de aplicación a los procesos sobre otros derechos, como marcas y diseños industriales, a tenor de la Disposición Adicional Primera de la LM y la LDI, respectivamente; así como a obtenciones vegetales, en virtud de la

## CAPÍTULO SEGUNDO

No obstante, generalmente, cuando se trata la acción de cesación se hace referencia a las dos primeras situaciones descritas: la acción de cesación en sentido estricto y la de no reanudación de los actos infractores. Sin embargo, existe un debate abierto al respecto de qué se considera acción de cesación y en concreto si esta incluye a la acción de prohibición de los actos de infracción futuros aún no realizados, pero sí preparados de forma razonable —la tercera situación descrita—. En definitiva, si la acción de prohibición es independiente o es un subtipo de la acción de cesación.

Una parte de la doctrina se inclina por la concepción en sentido amplio o unitario de la acción de cesación en materia de propiedad industrial que incluiría las tres situaciones detalladas.

En esta línea, MASSAGUER FUENTES afirma que: «la prohibición de realizar los actos de infracción preparados pero aún no ejecutados y la prohibición de reiniciar la conducta infractora ahora interrumpida son remedios o medidas que puede acoger la condena que acoja la acción de cesación de los actos que violen el derecho exclusivo en cada caso relevante, junto con la condena a abstenerse de continuar realizando los actos infractores actualmente cometidos»<sup>273</sup>.

Esta consideración amplia de la acción de cesación se acoge por PORTELLANO DÍEZ que, analizando la defensa del derecho de patente, plantea el uso de la denominación de «acción inhibitoria» como categoría general que comprenda la acción de cesación y la acción de prohibición<sup>274</sup>.

Por su parte, BERCOVITZ ÁLVAREZ sin entrar en detalle se refiere a que la acción de cesación en materia de patentes tiene una vertiente hacia el pasado y otra hacia el futuro, afirmando que la ley no solo permite solicitar la cesación de los actos que violen su derecho, sino que también permite solicitar la prohibición de los actos infractores si estos todavía no se han producido<sup>275</sup>. Por lo que estas afirmaciones reflejan que se posiciona a favor de la concepción unitaria de la acción<sup>276</sup>.

Esta postura a favor de la consideración amplia de la acción de cesación se mantiene respecto de otras instituciones de la propiedad industrial. Respecto de las marcas, FERRÁNDIZ GABRIEL considera que la acción de prohibición no es más que una variante de la acción de cesación y que consecuentemente se encuentra incluida en el espíritu de la

---

Disposición Final Segunda de la LOV, y topografías, por remisión del art. 8.1 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

<sup>273</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 50.

<sup>274</sup> PORTELLANO DÍEZ considera que la acción de cesación y la de prohibición son dos manifestaciones de la inhibitoria. PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., pp. 24 y 25.

<sup>275</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Acciones por violación del derecho de patentes». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva ley de patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2016, p. 303.

<sup>276</sup> Más claramente BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO en el ámbito marcario se posiciona a favor de la concepción amplia: «La acción de cesación hay que entenderla en este caso en sentido amplio, y por tanto hay que incluir en ella no sólo la cesación en sentido propio de unos actos de violación ya iniciados, sino también la prohibición de iniciar una actuación que constituiría una violación del derecho de marca». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas...*, cit., p. 156.

norma que la regula<sup>277</sup>. Así, también en el ámbito marcario, BARONA VILAR afirma que «esta pretensión de cesación engloba, a su vez, dos tipos de pretensiones: a) Por un lado, una pretensión de no hacer algo que está causando un perjuicio al titular del derecho de marca. [...] b) Además, supone una pretensión de no hacer algo que no se ha hecho aún pero que existe el peligro de que se llevará a cabo. Estaríamos ante la pretensión de prohibición [...]»<sup>278</sup>.

Por el contrario, existe otra corriente doctrinal que se decanta por considerar que se trata de acciones independientes. Entre otros, GARCÍA VIDAL y MUERZA ESPARZA los cuales se postulan a favor de la separación de ambas acciones sobre la base de que «conceptualmente no es lo mismo pedir el cese de una conducta lesiva que pedir que no se inicie la conducta»<sup>279</sup>.

Otro argumento a favor de esta postura que desarrolla GARCÍA VIDAL<sup>280</sup> se apoya en la normativa europea. Por un lado, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea —en adelante, «RMUE»— y el Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios —en adelante, «RDC»— permiten interponer la acción de cesación. No obstante, la interposición de la acción de prohibición solo se permite si está reconocida en el derecho nacional del correspondiente tribunal. Por tanto, se les trata como acciones diferentes. Por otro lado, del estudio de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual —en adelante, «Directiva de *enforcement*»— parece desprenderse también que se trata de acciones distintas. El art. 11 de la Directiva de *enforcement* recoge la posibilidad de que las autoridades judiciales puedan dictar un mandamiento judicial que impida la continuación de la infracción, de modo que se considera que la infracción ya ha tenido lugar. Sin embargo, cuando regula las medidas cautelares en su art. 9.1.c) se refiere a actos lesivos que aún no han tenido lugar. En consecuencia, a estas dos situaciones se les concede un tratamiento diferenciado.

Por otro lado, la jurisprudencia de los tribunales de primera y segunda instancia en general no hace distinción conceptual entre estos tres subtipos de la acción de cesación<sup>281</sup>.

---

<sup>277</sup> FERRÁNDIZ GABRIEL afirma que: «la primera (refiriéndose a la acción de prohibición) no es más que una variante de la segunda (refiriéndose a la acción de cesación) y, por ello, que está incluida en el espíritu de la norma que la regula». FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., “Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca». En AA.VV. (González Bueno, C., coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid: Civitas, 2003, p. 418.

<sup>278</sup> BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., p. 60.

<sup>279</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit. p. 282. En este sentido, también, MUERZA ESPARZA, J.J. *Aspectos Procesales de las acciones de Cesación y Prohibición de Daños en el ámbito de Derecho Industrial y de la competencia*, Barcelona: Cedecs editorial, 1997, pp. 27-31.

<sup>280</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 282.

<sup>281</sup> Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 244/2017, de 23 abril (AC 2020\460) se refiere indistintamente a la cesación de las conductas realizadas en ese momento como a la no reanudación de las mismas: «6.12 También debe de estimarse la acción de cesación y de remoción que efectúa la actora con base en el art. 71 de la LP 2015, a los meros efectos declarativos, para el supuesto de que los demandados continuaran realizando/reanudaran las actividades de fabricación/comercialización». También, podemos referenciar la SAP (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 de enero (TOL4.136.615), caso donepezilo, que

## CAPÍTULO SEGUNDO

Así con todo, la íntima relación que existe entre ambas acciones no supone obviar que la interposición de una y otra acción —en el sentido de acción, según el Derecho civil o mercantil— implica la interposición de pretensiones distintas. Y ello porque cometer un acto de infracción de patente, como es fabricar un producto patentado, es bien distinto a preparar debidamente la fabricación de este. Uno implica la actual y real comisión de una infracción, mientras que el otro se basa en una conjetura que, a pesar de poder estar suficientemente justificada por la razonabilidad de los preparativos realizados, sigue refiriéndose a un hipotético acto, el cual en el momento de interposición de la demanda no cuenta con ningún hecho infractor efectivamente realizado. Piénsese, por ejemplo, en que realizar los preparativos necesarios para producir un fármaco patentado, como tal, no es un acto de infracción bajo determinadas circunstancias, pues estos podrían realizarse para explotar la patente una vez expirada su validez<sup>282</sup>.

En nuestra opinión, por tanto, debiéramos considerarlas como acciones o, mejor dicho, pretensiones, distintas.

Para poder diferenciar si se trata de la misma o diferente pretensión, en primer lugar, debemos definir este concepto. MONTERO AROCA afirma que la «pretensión es una petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien de cualquier clase que fuere». De la anterior definición podemos destacar seis características: a) Se trata de una declaración de voluntad, que es la principal del proceso y que configura el objeto del proceso; b) es una petición fundada en hechos; c) no se trata de un acto o trámite procesal; d) no es un derecho, por cuanto el derecho es la acción; e) se dirige frente al órgano jurisdiccional al que se demanda una actuación, que según su naturaleza da lugar a un tipo de pretensión que puede ser declarativa, ejecutiva o cautelar, y f) la pretensión se ejercita siempre frente a otra persona, determinada o determinable, y diferente al actor<sup>283</sup>.

Según lo expuesto, si analizamos la pretensión que se interpone por medio de la acción de cesación y la acción de prohibición, podemos vislumbrar diferencias. La declaración de voluntad, que se refiere a un bien —la patente<sup>284</sup>—, constituye un objeto del proceso u otro,

---

trata la acción de prohibición en un supuesto en el que se pretende evitar la comercialización de un medicamento para lo cual se han llevado a cabo los preparativos necesarios. Esta resolución, dictada bajo el amparo de la anterior LP de 1986, que no incluía referencia expresa a la acción de prohibición en su art. 63 —en el que se recogía como *numerus apertus* el listado de acciones civiles de protección del derecho de patente—, entre su fundamentación recoge la doctrina jurisprudencial al respecto, tratando «la acción de prohibición, como modalidad de la de cesación».

<sup>282</sup> La cláusula bolar se recoge en el art. 61.1.c) LP y permite «la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines».

<sup>283</sup> MONTERO AROCA, J. «La función jurisdiccional». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GOMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional: Parte General*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp. 118-119. Y ESPARZA LEIBAR, I. «Poder Judicial. Potestad jurisdiccional y función jurisdiccional». En (Barona Vilar, S.; Colomer Gómez, J. L., coords.) *Introducción al derecho procesal. Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 57.

<sup>284</sup> SANCHIS CRESPO aclara que: «El objeto de la pretensión puede ser tanto un bien material, mueble o inmueble, como un bien inmaterial, como serían por ejemplo los derechos de autor». SANCHIS CRESPO, C. «Aspecto funcional de la jurisdicción». En PARDO IRANZO, V.; SANCHIS CRESPO, C.; MONTÓN

bien si se insta a que se cese de realizar una infracción de la patente llevada a cabo en la actualidad o a su no reanudación, o bien si se solicita que se prohíba la realización de una infracción que se ha preparado. El objeto es distinto y se fundamenta en hechos diferentes, por cuanto uno requiere la comisión de hechos lesivos de una patente y un riesgo de que continúe o se reanude la infracción, y otro, la realización de hechos preparatorios de una infracción, que aún no se ha realizado, pero respecto de los que existe un riesgo de que den lugar a una infracción.

GASCÓN INCHAUSTI afirma que: «hay que entender que el objeto del proceso lo integra la acción afirmada por el demandante en su demanda, a la que también se denomina “pretensión”. El objeto del proceso es así la afirmación de que el demandante tiene derecho a que el tribunal dicte en su favor y frente al demandado una sentencia con el contenido concreto pedido en la demanda: sobre eso discuten las partes y sobre eso ha de decidir el tribunal»<sup>285</sup>. Por lo que, si el objeto del proceso es sustancialmente diferente, en el sentido de que la petición consiste en cesar en la realización de una conducta actual o no reanudarla, bien consiste en prohibir la realización de una actuación hipotética y futura razonablemente preparada, la acción afirmada por el demandante en la demanda también debe ser distinta.

Dicho lo cual, y a pesar de que conceptualmente nos posicionamos a favor de aquellos que consideran que se trata de acciones distintas por los argumentos que se acaban de referenciar, a los efectos de este estudio se tiene en cuenta la acción de cesación en sentido amplio, esto es, aquella que incluye la cesación de los actos de infracción actualmente realizados, la no reiteración de estos en el futuro y la prohibición de los actos de infracción preparados.

Así, se adopta esta posición para alinearnos con la doctrina mayoritaria que las entiende desde la perspectiva amplia como una misma acción y, así, las sistematiza, las estudia y las denomina. También, se adopta esta postura contraria al criterio técnico —según nuestra opinión— con el propósito de que este estudio no resulte tan restrictivo y pueda considerarse una casuística infractora más amplia.

Como propuesta de *lege ferenda* entendemos que sería conveniente que se llevara a cabo una reformulación del art. 71.1 LP que diera claridad a la situación, recogiendo las tres situaciones descritas en los siguientes términos:

«Art. 71.1 Acciones civiles.

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

a) La cesación de los actos que violen su derecho *y la no reanudación de aquellos que en el pasado constituyeron violación de la patente.*

---

GARCÍA, M. L.; ZARAGOZA TEJADA, J. I. *Derecho Procesal I: jurisdicción, acción y proceso*, 2ª ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2021, p. 87.

<sup>285</sup> GASCÓN INCHAUSTI, F. *Derecho Procesal Civil, Materiales para el estudio*, 2020, p. 112. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/62238/1/Fernando%20Gascon-Derecho%20Procesal%20Civil-%20curso%2020-21.pdf> (consultado el 1 de septiembre de 2022).

## CAPÍTULO SEGUNDO

b) *La prohibición de realización de los actos que violen su derecho que todavía no se han producido, pero se han preparado razonablemente».*

(El resto del precepto no requeriría de modificación, más allá de la reordenación de las letras).

Esta reforma normativa implicaría, por un lado, la separación entre la acción de cesación y de prohibición, a favor de la postura defendida, que considera que se trata de acciones independientes. Y, por otro lado, la inclusión expresa de la no reanudación de los actos de infracción cometidos en el pasado, respecto de los que exista un riesgo cierto de repetición y, por tanto, de nueva vulneración. Esta concreta petición actualmente se incluye interpretativamente dentro de la acción de cesación y, dado que la LP recoge un listado abierto de acciones, su petición es perfectamente admisible a pesar de no estar expresamente recogida en el art. 71 LP. Empero, considerando la importancia de esta acción, entendemos sería muy conveniente que el tenor literal del precepto también lo contuviera.

### 3. Capital importancia de la acción de cesación en materia de propiedad industrial

En términos generales, la acción de cesación tiene como objetivo que se dicte una resolución judicial por la que se ordene la paralización de los actos de infracción de un derecho. Esto podrá venir acompañado de otras peticiones, como la de indemnización por los daños y perjuicios causados, siendo, sin embargo, fundamental para una tutela integral del derecho vulnerado que se obtenga la cesación de la infracción.

El carácter esencial de esta acción dentro del sistema de patentes se desprende de la propia naturaleza de este derecho, pues su condición de derecho exclusivo decae si no se respeta esta exclusividad de explotación que se concede a su titular. Como se expuso en el capítulo anterior, este derecho de contenido básicamente negativo otorga el derecho de impedir que terceros —sin su consentimiento o fuera de las excepciones legales— realicen actos de explotación comercial o industrial de la invención patentada<sup>286</sup>. Por ello, la transcendencia de esta acción y su capacidad para detener la violación de una patente resultan claves para el sistema de protección del derecho de patente. De nada sirve que el sistema de patentes conceda un derecho exclusivo y excluyente si no se otorgan garantías suficientes para la interrupción de la explotación ilícita de una patente, esto es, para la cesación de los actos de infracción<sup>287</sup>. En caso contrario, si solo se previera la indemnización por los daños y perjuicios causados por una violación de un derecho de patente, de forma implícita se estarían concediendo licencias obligatorias a los infractores, por cuanto podría explotarse una

---

<sup>286</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 444.

<sup>287</sup> En esta línea, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirmaba ya en 1978, al criticar la inadecuada protección del derecho exclusivo derivado de la patente, que «las patentes sólo cumplen adecuadamente su función si garantizan a su titular el respeto efectivo del derecho exclusivo que la patente comporta». Por tanto, es necesario que se establezcan garantías legales a esta exclusividad, las cuales permitan defender eficazmente de su vulneración. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma...*, *cit.*, p. 90.

patente y después abonarse la indemnización correspondiente en cada caso, pero sin tener la obligación de abandonar la conducta infractora<sup>288</sup>.

Doctrina y jurisprudencia convergen en destacar el valor e importancia de la acción de cesación dentro del sistema de protección de las patentes y, en general, de la propiedad industrial.

Por su parte, la jurisprudencia enfatiza la importancia de esta acción refiriéndose a la misma como una acción fundamental del derecho de la propiedad industrial<sup>289</sup>.

Por lo que a la doctrina se refiere, FERNÁNDEZ-NÓVOA predecía, ya en 1984, que «La acción de cesación está destinada a ocupar un lugar preeminente en el futuro Derecho español de Patentes»<sup>290</sup>. Más adelante el mismo autor reafirmaba lo anticipado, sentenciando que se trata de una «pieza básica del actual Derecho de la propiedad industrial y de la competencia»<sup>291</sup>. En esta misma línea, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO consideraba la acción de cesación como el «único medio a través del cual puede hacerse respetar la prohibición de violación del derecho»<sup>292</sup>. Recientemente y en el mismo sentido, GARCÍA VIDAL la ha calificado como una «acción de importancia trascendental para la protección de los bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial»<sup>293</sup>, y

---

<sup>288</sup> Esta idea clásica ha sido recogida por la doctrina internacional y nacional, entre otros: CORNISH, W. R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2ª ed., London: Sweet & Maxwell, 1989, p. 41; GERVAIS y SCHMITZ afirmaban que «L'impossibilité systématique d'obtenir une injonction et la possibilité d'obtenir seulement des dommages-intérêts compensatoires pourraient équivaloir à une licence obligatoire.» GERVAIS, D. y SCHMITZ, I. *L'accord sur les ADPIC*, Larcier, 2010, p. 428.; PORTELLANO DÍEZ defiende que: «Baste ahora señalar que si el único remedio de que dispusiera el titular del derecho de exclusiva fuera la acción indemnizatoria, ello equivaldría a que aquél se vería compelido a conceder una suerte de licencias obligatorias de hecho a todos los *new-comers*.» PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 23.

<sup>289</sup> Por ejemplo, la SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 35/2007, de 9 febrero (AC\2007\1157), dispone que: «Por lo expuesto, el propietario de bienes materiales tiene como acción fundamental para la protección de su derecho la acción reivindicatoria, reconocida Documento 11 en el artículo 348 del Código civil, de la misma manera que para el poseedor desposeído es esencial el interdicto para recobrar esa posesión perdida. Pero esas acciones no pueden tener la misma significación en el Derecho de la propiedad industrial, puesto que, como ya se ha expresado, una marca no puede poseerse del mismo modo que un bien material, puesto que puede ser utilizada simultáneamente por innumerables personas. La acción por la que el propietario puede impedir que otros "posean" su marca, más exactamente que la utilicen, es la acción de cesación, gracias a la cual se puede impedir a los terceros que sigan explotando el bien inmaterial objeto de protección. Por ello la acción de cesación aparece establecida en las leyes de patentes (art. 63.a), de marcas (art. 36.a de la Ley de Marcas de 1988 y 41.1.a de la Ley de Marcas de 2001) y de diseño industrial (art. 53.1.a) y puede considerarse como la acción fundamental del Derecho de propiedad industrial».

<sup>290</sup> La preeminencia de la acción de cesación en el ámbito del derecho de patentes que pronosticaba FERNÁNDEZ-NÓVOA encontraba en su opinión la justificación en que «con gran frecuencia, la explotación de la invención patentada es un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial, por lo que la violación de la patente va a ser presumiblemente repetida en el futuro: existe, las más de las veces, un riesgo de repetición. Pues bien, para evitar la probable reiteración de la violación de la patente, el único remedio eficaz es la acción de cesación que se encamina precisamente a prohibir la repetición de los actos que constituyen la violación de la patente». FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. «Efectos de la patente». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J.A. *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid: Montecorvo, 1984, p. 208.

<sup>291</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 490.

<sup>292</sup> Conviene apuntar que BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO realiza esta apreciación en relación con el derecho marcario, sin embargo, el razonamiento seguido es plenamente aplicable al derecho de patentes. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas...*, cit., p. 156.

<sup>293</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 329.

## CAPÍTULO SEGUNDO

MASSAGUER FUENTES ha aseverado que: «La acción de cesación de la infracción de los derechos de propiedad industrial constituye el remedio medular y más característico de su defensa jurídica, encaminada como está a obtener una resolución judicial que impida o ponga fin a la invasión de la esfera de exclusiva que estos derechos atribuyen a su titular»<sup>294</sup>.

### 4. Naturaleza jurídica restauradora

La doctrina ha considerado que la acción de cesación tiene carácter restaurador<sup>295</sup>, en la medida en que no pretende reparar el daño causado como ocurre en el caso de la indemnización de daños y perjuicios —cuyo carácter es reparador—. En este supuesto lo que se pretende es restaurar el derecho de exclusividad vulnerado y permitir que el titular pueda disfrutar plenamente de la exclusividad que concede la patente.

La vulneración de una patente puede causar a su titular daños de diversa índole. Para garantizar una tutela judicial integral la ley establece un listado de acciones abierto, de modo que, según los casos, el perjudicado podrá interponer unas u otras, combinándolas de la forma que mejor convenga a sus intereses. Así, en general, la tutela óptima e integral del derecho de patente no solo requerirá de la interposición de la acción de cesación, que tendrá un efecto restaurador de la exclusividad, sino que en la gran mayoría de casos será necesario reclamar los correspondientes daños y perjuicios causados, así como la remoción de los efectos, el embargo de los bienes y medios utilizados para la infracción, publicación de la sentencia, etc<sup>296</sup>.

---

<sup>294</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 49.

<sup>295</sup> MUERZA ESPARZA afirma al respecto que «la acción de cesación no es tanto una acción de resarcimiento cuanto integradora o restauradora del derecho que ha sido violado, es decir, a través del ejercicio concreto de dicha acción, el actor no busca una indemnización derivada del daño causado por culpa o negligencia sino prohibir que esos actos continúen produciéndose, en definitiva, una abstención». MUERZA ESPARZA, J.J. *Aspectos Procesales de las acciones de Cesación...*, cit., p. 35. En esta misma línea, BACHARACH DE VALERA estudia esta cuestión en relación con la acción de cesación para la represión de la competencia desleal y remite a BAYLOS CORROZA en cuya opinión: «Es una acción fundamentalmente restauradora más que reparadora, y en ese sentido se diferencia de un modo claro de la acción de responsabilidad típica del ilícito civil, en la que la finalidad que se persigue es la indemnización del daño causado por culpa o negligencia». BACHARACH DE VALERA, S. *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid: Tecnos, 1993, p. 87.

<sup>296</sup> Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, nº 38/2017, de 22 de febrero de 2017 (TOL6.559.095), que consideró infringida por equivalencia la patente, condenó al demandado al pago de los daños y perjuicios causados, al cese de los actos infractores y a otras actuaciones a favor de la reintegración de la patente vulnerada. En concreto, se cita parcialmente el fallo, a efectos de ejemplificar otras actuaciones relevantes para reintegrar el derecho vulnerado: «3º.- Se condena a la demandada, al cese en los actos infractores detallados en el número 1º, con prohibición de su repetición en el futuro. 4º.- Se condena a la demandada a la retirada del mercado de los dispositivos descargadores declarados infractoras, así como destrucción de todas las existencias de los mismos, y de todos los medios para su fabricación, ensamblaje e instalación, y retirada del tráfico mercantil -incluida la red de internet- de todo catálogo y cualquier género de publicidad, así como documentos en que se esté materializando el ofrecimiento o mención de dichos dispositivos descargadores. 5º.- Se condena a la demandada a la remoción de los efectos producidos por los actos infractores referidos y en particular a la notificación a sus clientes del contenido íntegro de la sentencia que ponga fin al procedimiento, acompañada de mención al cese en el suministro y/o instalación de los dispositivos descargadores objeto de la litis, a través de la publicación de dicha sentencia en la página inicial de su sitio o página web (actualmente [www.idrospania.es](http://www.idrospania.es)), así como dos revistas especializadas del sector de la fontanería, dejando a estos efectos señalados las revistas SANTARISTA'S y ALMAGRUPO [...].».

La relación y complementariedad de estas acciones es de gran calado teniendo en cuenta que para obtener una protección y restauración total del derecho vulnerado y una reparación integral del daño causado será necesario acumular varias de ellas. A pesar de que se trata de acciones independientes, su complementariedad ha llevado a algunos autores a considerar que acciones como las de embargo o de atribución en propiedad de los productos y de los medios infractores se encuadran en sede de la propia acción de cesación y son consecuencia de esta o de la acción de prohibición<sup>297</sup>. Personalmente, compartimos esta idea de proximidad, pero quisieramos puntualizar que siempre será necesario que la demanda incluya la interposición expresa de estas pretensiones y exprese las peticiones claramente para que no se pueda ver perjudicado el principio dispositivo ni el derecho de defensa del demandado.

## 5. Origen y regulación: necesidad de normativización de la acción de cesación

### *5.1. Primeras aproximaciones normativas*

La acción de cesación en su concepción actual no estaba prevista en el Derecho romano y su creación normativa en el ámbito de la propiedad industrial es reciente. Así, tanto en el ámbito nacional como internacional, las primeras veces que se reconoció fue por medio de los tribunales<sup>298</sup>.

A pesar de la importancia de la acción de cesación en el ámbito de la propiedad industrial en general, no fue hasta el año 1975 —con la promulgación de la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de las Obtenciones Vegetales<sup>299</sup>— cuando se recogió la acción de cesación en la normativa española reguladora de la materia. Así, ni la Ley de la Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902, ni el posterior EPI recogían específicamente acciones de naturaleza civil para proteger estos derechos y, sin embargo, sí se remitían explícitamente a las acciones penales por usurpación de patente para sancionar la infracción de este derecho.

La falta de eficacia de las acciones penales fue denunciada por la doctrina<sup>300</sup>, que abogaba por la introducción en la ley de una referencia específica a las acciones civiles y en

---

<sup>297</sup> GARBAYO BLANCH, J.; SAMPEDRO CALLE, R.; ROJAS ROMERO, E. «Derecho de Patentes». En AA.VV. (Ruiz Muñoz, M. y Lastiri Santiago, M., coords.) *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y Propiedad Industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018 (Tirant online TOL6.462.904).

<sup>298</sup> La doctrina destaca que en Alemania la Sentencia del Tribunal Supremo del Reich, de 5 de enero de 1905, constituyó un hito al respecto del reconocimiento de la acción de cesación. TEPLITZKY *Wettbewerbsrechtliche Ansprüche*, Colonia, 1997, pp. 14-16. Citado en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 289.

<sup>299</sup> En concreto, el art. 18.5 de la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de las obtenciones Vegetales, establecía que: «Además de la indemnización de daños y perjuicios, el titular lesionado tendrá derecho: a) A que cesen los actos perturbadores de su derecho».

<sup>300</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirmaba que: «En efecto, las únicas acciones específicamente establecidas a favor del titular de la patente en caso de violación de su derecho son las acciones penales por usurpación de patente a las que se refiere el art. 134 de la Ley de 16 de mayo de 1902, precepto al que se remite genéricamente el artículo 534 del Código Penal. Pero estas acciones no constituyen en forma alguna una protección eficaz del derecho exclusivo». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma...*, cit., p. 90. También, en materia marcaria la doctrina ponía de manifiesto la falta de eficacia de la protección penal. Así, FERNÁNDEZ-NOVOA establecía que: «Pero al margen de las mayores o menores

## CAPÍTULO SEGUNDO

concreto a la acción civil de cesación, dada su condición de pilar fundamental del sistema de patentes. Además, se denunciaba la ineficacia del sistema previo en el que las únicas acciones específicamente establecidas eran las penales.

Hasta que se recogieron explícitamente las acciones civiles en la normativa reguladora de la propiedad industrial, esta vía no estaba vetada, ya que el artículo sexto del EPI sí permitía accionar en la vía civil pudiendo recurrirse, entre otros, al art. 1902 CC. Sin embargo, reclamar en virtud del art. 1902 CC encontraba múltiples obstáculos como la acreditación del nexo causal o incluso algún pronunciamiento jurisprudencial del Tribunal Supremo (como la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 1973), que consideraba que ese precepto no era aplicable a los supuestos de violación de derechos de propiedad industrial<sup>301</sup>.

En este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirmaba en 1978 que la protección dispensada con anterioridad a la LP de 1986 «no otorgaba al titular de la patente los medios indispensables para garantizar el derecho exclusivo de explotación». Lo que le llevaba a concluir que: «Una deficiencia tan grave afecta en su misma esencia a la institución de las patentes en el Derecho español»<sup>302</sup>. Más tarde, FERNÁNDEZ-NÓVOA afirmó al respecto que: «La expresa incorporación de la *actio* de cesación al Derecho español de Patentes es sumamente importante porque, de este modo, se colmará una de las más graves lagunas existentes en el Derecho español de Patentes»<sup>303</sup>. Este clamor doctrinal contra la deficiente regulación de la tutela procesal del EPI también existía para el resto de las instituciones de propiedad industrial, por ejemplo, en materia de marcas<sup>304</sup>.

Como ya se ha hecho referencia en el Capítulo Primero, a esta deficiente protección legal que existía con anterioridad a la entrada en vigor de la LP de 1986, se adicionaba el problema de las patentes de cobertura. Estas patentes de cobertura tenían cabida legal porque en esos momentos la concesión de las patentes se llevaba a cabo sin examen de novedad y sin llamada a las oposiciones, por lo que en la práctica era posible obtener una patente sobre invenciones ya patentadas. Por otro lado, el art. 237 EPI impedía que se pudiera imponer de forma cautelar o preventiva la cesación de una conducta de explotación de una patente en

---

imperfecciones que se observan en la regulación de los delitos contra la marca, lo que importa destacar es, a mi juicio, la escasa efectividad de las acciones penales arbitradas en defensa de la marca registrada». FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid: Montecorvo, 1984, p. 285.

<sup>301</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma...*, cit., pp. 92-93.

<sup>302</sup> *Ibidem*, p. 90.

<sup>303</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. «Efectos de la patente». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADÉ, J.A. *La modernización del derecho español de patentes*, cit., p. 208.

<sup>304</sup> En el ámbito marcario, BARONA VILAR defendía que: «Junto a la vía penal, el EPI también se refería a la vía civil en el n° 3 y 4 del artículo 123. Esta regulación era claramente insuficiente dado que solo hacían referencia a la posibilidad de reclamar una indemnización». BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., pp. 43 y 44. Otro ejemplo, en relación con la competencia desleal, lo encontramos en las palabras de FERNÁNDEZ NÓVOA, que afirmaba que la ausencia de acciones civiles en el Derecho español de Competencia Desleal constituía «una de las más grandes deficiencias que existen». Especificando que «Esta deficiencia consiste en no instrumentar acciones civiles para hacer frente a los actos de competencia desleal; y más concretamente en no prever ni regular la acción cesatoria o de cesación para evitar la reiteración futura de un acto de competencia desleal». FERNÁNDEZ NÓVOA, C. «La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad», *Actas de Derecho Industrial*, n° 2, 1975, p. 21.

tanto en cuanto su patente no fuera declarada nula por sentencia ejecutoria. Por lo que quienes consideraban que podían estar llevando a cabo una actividad infractora de una patente ya registrada, se protegían mediante la obtención de una patente —llamada de cobertura— sobre esa invención previamente patentada. De esta forma, aunque posteriormente pudieran ser condenados por usurpación de una patente y debieran abonar la correspondiente indemnización, hasta ese momento habrían podido continuar con la infracción<sup>305</sup>.

La jurisprudencia, por su parte, sí dio pasos a favor de la acción de cesación en materia de propiedad industrial y competencia desleal. Por ejemplo, en materia de marcas se dictó la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 4 de mayo de 1945 (AJ 1945, n° 575), en la que la Sala se postulaba a favor de reconocer la acción de cesación para los titulares de las marcas, afirmando que: «sería absurdo y hasta anárquico que la protección se limitase a reprimir las consecuencias del mal sin prevenirlas, impidiendo coactivamente que se produjesen». También destaca la STS (Sala Primera), de 4 de mayo de 1945 (AJ 1945, n° 575 bis), que condenó al demandado a abstenerse de utilizar la marca<sup>306</sup>. Posteriormente, encontramos otras sentencias, como la STS (Sala Tercera) de 2 de febrero de 1974, que fue alabada por la doctrina<sup>307</sup>, por reconocer la acción de cesación en materia de competencia desleal. En materia de patentes, también se siguió en esta dirección, encontrando ejemplos como la STS (Sala de lo Civil) n° 339, de 24 de octubre de 1979 (RJ 1979/3459), en la que se confirmaba una sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Territorial de Pamplona, de 7 de marzo de 1978, que estimó parcialmente la reconvención y condenó: «cuarto: a cesar de manera inmediata en la fabricación de las máquinas del tipo y modelo “Brandt”, objeto del contrato de 15 de enero de 1975 y, por consiguiente, del tipo de máquina lavadora que actualmente produce, y que responde al de la máquina “Brandt”, “cuatro-S”, y a abstenerse en lo sucesivo de dicha fabricación, así como retirar del mercado todas las existencias que posea de estos tipos o modelos».

## *5.2. Su introducción en la Ley 11/1986, de patentes, y posteriores normas*

Tras la insistente opinión doctrinal expuesta, la LP de 1986 introdujo por primera vez en la normativa de patentes la acción de cesación de la infracción, la cual ya en su Preámbulo hacía una especial referencia a la misma<sup>308</sup>. Concretamente, esta regulaba en su art. 63. a) que: «El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho». Téngase en cuenta la importancia de esta inclusión por cuanto la Disposición Derogatoria de esta ley establecía que las distintas «modalidades de

---

<sup>305</sup> CUCARELLA GALIANA destaca que, entre los problemas procesales ocasionados por el EPI, se encuentra el de las patentes de cobertura, que dificultaba e impedía la adopción de medidas cautelares efectivas para la tutela del derecho de exclusiva. CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil en materia de patentes*, cit., pp. 25-29.

<sup>306</sup> Resoluciones citadas en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 289.

<sup>307</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C. «La sujeción de las expresiones...», cit., p. 22.

<sup>308</sup> Preámbulo de la Ley 11/1986: «La Ley otorga una mayor protección a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los derechos que conllevan muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto, en el establecimiento de nuevas acciones, para sus titulares, muy especialmente la acción de cesación del acto ilícito».

## CAPÍTULO SEGUNDO

propiedad industrial quedarán sujetas en cuanto a jurisdicción, competencia y procedimientos a las normas establecidas en esta Ley». Por lo que ya desde la entrada en vigor de la LP de 1986, la interposición de la acción de cesación en materia de propiedad industrial encontraba cobertura legal.

Al amparo de la LP de 1986, se han dictado un gran número de sentencias de condena a cesar en la comisión de actos de infracción, tanto de patentes como de modelos de utilidad.

Igualmente, la acción de cesación fue poco a poco incluida en otras normas reguladoras de la propiedad industrial, como fueron el art. 36. a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establecía, en términos casi idénticos a su homóloga en patentes, que: «Especialmente, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho»; o el art. 18.2º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que reguló que «Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones: 2.ª Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica». Y ello, como se ha expuesto, bajo la pertinaz petición de la doctrina que insistía en incluir esta acción en la normativa aplicable a todas las instituciones de propiedad industrial.

En el ámbito internacional, encontramos otros textos normativos que aluden a la acción de cesación, como el Acuerdo ADPIC —cuyo pretexto es armonizar la normativa sobre propiedad industrial e intelectual de sus firmantes— que en su art. 44.1 determina que «Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción [...]». Esta afirmación que es seguida de algunas precisiones, sin embargo, garantiza la regulación de la acción en los sistemas normativos de los Estados firmantes, entre los que se encuentra España desde 1995.

Por lo que a la normativa europea se refiere, la Directiva de *enforcement* —téngase en cuenta el concepto internacional de la propiedad intelectual, que incluye lo que en España se denomina propiedad industrial y propiedad intelectual o derechos de autor— establece en su art. 11<sup>309</sup> que los Estados garantizarán que, cuando el tribunal haya acordado la infracción de un derecho de propiedad industrial, las autoridades judiciales podrán acordar la prohibición de continuar realizando esa infracción.

Actualmente, el art. 71.1 de la vigente LP establece en su apartado a) que: «1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido».

---

<sup>309</sup> Art. 11 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: «Member States shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. Where provided for by national law, non-compliance with an injunction shall, where appropriate, be subject to a recurring penalty payment, with a view to ensuring compliance. Member States shall also ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right, without prejudice to Article 8(3) of Directive 2001/29/EC».

Asimismo, en la actualidad esta previsión normativa de la acción de cesación también se recoge en otras normas reguladoras de otras instituciones de la propiedad industrial, como son el art. 41.1 LM, el art. 53.1 LDI y el art 21 LOV.

Por otro lado, a los meros efectos de contextualizar esta acción dentro de nuestro ordenamiento jurídico general, se refieren a continuación algunas de las previsiones legales que regulan la acción de cesación de la vulneración de otros derechos.

En primer lugar, el Código Civil ya contempla de forma genérica la posibilidad de «adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso» (art. 7.2 in fine). En este sentido, teniendo en cuenta que los listados de acciones recogidos en la normativa de propiedad industrial son *numerus apertus*, cabría acudir a este precepto para instar la cesación de las conductas que constituyan un abuso frente a terceros<sup>310</sup>.

En segundo lugar, por su interés y habitualidad en los tribunales, podemos referirnos a la acción de cesación para la represión de la competencia desleal, prevista en el art. 32.1.2<sup>a</sup> LC, que determina que «1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 2.<sup>a</sup> Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica». En este caso, la doctrina también destaca su importancia por cuanto, en palabras de BARONA VILAR, «la pretensión de cesación es aquella sobre la que pivota la esencial protección que se puede ejercitar frente a actos de competencia desleal»<sup>311</sup>.

En tercer lugar, la acción de cesación en materia de propiedad horizontal, regulada en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite obtener el cese de conductas que no estén permitidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas efectuadas por cualquier propietario u ocupante de una vivienda en el ámbito de la propiedad horizontal. Esta acción deberá interponerse frente al infractor, pero en caso de no ser el propietario, deberá interponerse frente al ocupante y el propietario de la vivienda, estableciendo la ley un litisconsorcio pasivo necesario. Además, es necesario un

---

<sup>310</sup> La posibilidad de recurrir al art. 7.2 CC como fundamento de esta acción fue defendida en el pasado por algunos autores, como MENÉNDEZ MENÉNDEZ que afirmaba que: «De acuerdo con lo prescrito por el artículo 7<sup>o</sup>.2 del Código Civil, el ilícito concurrencial dará lugar a la adopción de las medidas judiciales que impidan la persistencia del abuso. Esta norma significa, cuando menos, que la víctima dispone de una acción inhibitoria o de cesación, a través de cuyo ejercicio puede obtener una sentencia judicial por la que se condene al agente a cesar en su actividad desleal». MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. *La competencia desleal*, Madrid: Civitas, 1981, p. 142. En materia civil, algunos autores han afirmado que los interdictos posesorios, que defienden el derecho de posesión del actor sin entrar a enjuiciar el derecho que pueda corresponderle, de alguna forma se asemejan a la acción de cesación. Y ello porque lo que se insta al órgano jurisdiccional es que se cese en la perturbación de la posesión, es decir, también se insta una cesación. En ese sentido, MUERZA ESPARZA, J.J. *Aspectos Procesales de las acciones de Cesación...*, cit., pp. 13-15.

<sup>311</sup> BARONA VILAR, S. *Competencia desleal, Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional*, Tomo I, Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 730. En este sentido, también, BENEYTO PALLÁS afirma que: «Incluir esta clase de petición en toda demanda resulta primordial para lograr una efectividad práctica ante cualquier acto de competencia desleal BENEYTO PALLÁS, K. «Acciones, legitimación y prescripción en materia de competencia desleal». En AA.VV. (Armengot Vilaplana, A., coord. y Beneyto Pallás, K., dir.), *Actos de Competencia Desleal y su Tratamiento Procesal*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020 (Tirant on line TOL 8.207.600).

## CAPÍTULO SEGUNDO

requerimiento previo de cese que deberá aportarse junto a la demanda y la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios que autorice al presidente para entablar la correspondiente acción de cesación. Asimismo, la sentencia estimatoria de la acción de cesación podrá acordar además la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo de hasta tres años, teniendo en cuenta la gravedad y los perjuicios ocasionados a la comunidad. Doctrina y jurisprudencia convergen en calificar esta medida como excepcional<sup>312</sup>.

En cuarto lugar, otra acción de cesación destacable es la prevista en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias — en adelante, «TRLGDCU»—, que en su art. 53 establece que «La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura». Esta presenta múltiples diferencias con la acción de cesación en materia de patentes. Por ejemplo, puede ser interpuesta por quienes no son titulares de los derechos perjudicados, como asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos previstos (art. 54 TRLGDCU) y es imprescriptible (art. 56 TRLGDCU). Sin embargo, la diferencia esencial es que cuando se entabla la acción de cesación se hace para la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, por lo que la petición se refiere a un grupo de potenciales afectados. Por su parte, cuando se trata de la acción de cesación en materia de patentes, lo que se pretende es proteger el derecho de exclusiva de un sujeto titular de un derecho específico —bien sea, según los casos, propietario de la patente, titular de una licencia, etc.—<sup>313</sup>.

## II. PRETENSIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN

### 1. Tutela jurisdiccional declarativa de condena

La interposición de la acción de cesación en este ámbito persigue básicamente la obtención de una condena de abstención de la realización de una conducta infractora de una patente. Es decir, en principio y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, se pretende que se condene al demandado a un «no hacer» el acto o actos que suponen violación de la patente<sup>314</sup>.

---

<sup>312</sup> MALDONADO RAMOS, J. *Ley de Propiedad Horizontal comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, 4ª ed., Madrid: Francis Lefebvre, 2020, números marginales 7.29-7.36.

<sup>313</sup> ARIZA COLMENAREJO, M. J. *La acción de cesación como medio para la protección de consumidores y usuarios*, Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2012, p. 140.

<sup>314</sup> La jurisprudencia ha considerado que la estimación de esta acción de cesación da lugar a una condena de no hacer. Por ejemplo, la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 83/2008, de 11 marzo (JUR 2008\173080): «Es este el interés que justifica el ejercicio de la acción (de cesación), que caso de ser estimada dará lugar a una condena de no hacer».

Sentado lo anterior, la siguiente cuestión que se plantea es de qué modalidad de tutela jurisdiccional de las que pueden obtenerse en el proceso de declaración se trata: meramente declarativa, constitutiva o de condena.

A pesar de que parece evidente que nos encontramos ante una acción de condena, esto es, una acción por la que se interpone una pretensión de condena, la doctrina europea ha sido discrepante. Concretamente, algunos autores italianos se han decantado por considerarla como una acción para la tutela meramente declarativa, en cuyo caso la tutela obtenida consistiría en una declaración judicial sobre la existencia de derechos y de situaciones jurídicas (art. 5.1 LEC) con la correspondiente eficacia de cosa juzgada (art. 222 LEC), o incluso de tutela judicial constitutiva, que permite obtener una tutela consistente en la constitución, modificación o extinción de derechos y situaciones jurídicas (art. 5.1 LEC)<sup>315</sup>.

Sin embargo, la doctrina española parece postularse a favor de su inclusión dentro de la tutela de condena. ORTELLS RAMOS menciona entre las causas jurídicas que pueden dar lugar a una tutela de condena el «derecho de patente y los deberes de respeto frente al mismo de los no titulares, cuyo incumplimiento permite exigir la cesación de los actos de infracción (...) (art. 71 LP)»<sup>316</sup>. Y de forma más explícita, si cabe, MUERZA ESPARZA asevera que, a su juicio, «tanto la acción de cesación, como la de prohibición, deben ser incluidas dentro del grupo de acciones de condena puesto que su *petitum* se dirige a que el demandado realice una determinada prestación»<sup>317</sup>.

La postura de la doctrina española es a nuestro entender la más acertada, especialmente teniendo en cuenta la normativa y doctrina consolidada en la materia. Por un lado, el art. 1088 CC establece que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Por otro lado, el art. 5.1 LEC reza que se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación. Teniendo en cuenta ambos preceptos, la pretensión de condena puede consistir en la entrega de dinero o cosas, así como en la realización de determinadas conductas o en la abstención de estas.

En este caso, la esencia de la acción de cesación radica en la condena a la abstención de una determinada conducta. No obstante lo anterior, lo cierto y relevante es que el condenado para «no hacer» una infracción deberá «hacer» otras conductas que son necesarias

---

<sup>315</sup> GARCÍA VIDAL recoge el debate existente en la doctrina europea al respecto de la modalidad de esta acción. Así, hace referencia a ATTARDI y SPOLIDORO que consideran que no se trata de una pretensión de condena, en la medida en que viene a repetir lo proscrito en la ley, por lo que desde esta postura se asemejaría a una acción merodeclarativa. Asimismo, otros autores como MONTESANO o MARINUCCI se decantan por considerar que la sentencia tendría una eficacia constitutiva. ATTARDI, A. L. *Interesse ad agire*, Padova: Cedam, 1955, pp. 100 y ss.; SPOLIDORO, M. S., *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano: Giuffrè, 1982, pp. 26 y ss.; SPOLIDORO, M. S., «Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d'autore», *Atti del Convegno sui «Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale»*, Milano, 12 e 13 de febrero de 2007 [disponible on line en la dirección <https://www.ordineavvocatimilano.it/upload%2Ffile%2Fpdf%2Fatti-2007%2FRel%20Prof%20Spolidoro%20Le%20inibitorie%20def.pdf>, pp. 5 y ss. (25)]; MONTESANO, L., *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino: UTET, 1985, pp. 222 y ss.; MONTESANO, L. «Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgente», *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, pp. 775 y ss.; MARINUCCI, E. «Gli effetti della sentenza inibitoria prevista dall'art. 1469 sexies c.c.», *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 216 y ss. Todos ellos citados en GARCÍA VIDAL, A. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 332-333.

<sup>316</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 1», cit., p. 61.

<sup>317</sup> MUERZA ESPARZA, J.J. *Aspectos Procesales de las acciones de Cesación...*, cit., p. 28.

para cumplir con la condena de *non facere*<sup>318</sup>. En este sentido, el infractor condenado deberá dejar de hacer los actos de violación para lo que tendrá que llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para este propósito. Por ejemplo, para dejar de comercializar un producto patentado habrá de contactar con sus distribuidores para que sea retirado del mercado y resolver el contrato de distribución con ellos firmado respecto de ese producto, además de dejar de suministrarlo. Igualmente, la doctrina también ha puntualizado que en estos casos en realidad más que ante un «no hacer» nos encontramos ante un «dejar de hacer»<sup>319</sup>.

Si la acción de cesación es estimada, dará lugar a una sentencia de condena, la cual es título ejecutivo, *ex arts.* 517.2.1º y 524 LEC. En este sentido deben tenerse en cuenta las especialidades legales respecto de la ejecución de sentencia para el caso de que la condena suponga la realización de conductas que integren un no hacer o un hacer personalísimo o no personalísimo, o una combinación de los anteriores, según la naturaleza de cada situación.

Aunque se estudiará con profundidad en el Capítulo Cuarto, otra cuestión a tener en cuenta es la posibilidad de condena al pago de una indemnización coercitiva (art. 74.4 LP<sup>320</sup>) para aquellos supuestos en que se haya dictado una sentencia condenatoria de cesación, la cual no está siendo cumplida por el demandado. En estos casos, se tratará de una condena a la entrega de una cantidad de dinero al titular de la patente que se calculará por días. No obstante, así como la condena de cesación se trataba de una tutela de condena ordinaria —no sometida a término o condición—, en este caso nos encontraremos ante un supuesto de condena a prestación futura sometida a la condición de que se incumpla la obligación de cesación impuesta por sentencia al condenado.

### 2. Pretensión procesal y elementos identificadores del objeto del proceso

Un concepto esencial en Derecho procesal es el de pretensión procesal. Su transcendencia se manifiesta precisamente al ser asumido con relación al objeto del

---

<sup>318</sup> Estas dos caras de la misma moneda, hacer y no hacer, son advertidas por la doctrina que repara en que, según la concreta infracción cuya cesación se pretenda, la ejecución de la condena comprenderá unos actos u otros. PORTELLANO DÍEZ afirma que: «Se trata generalmente de un deber de carácter negativo, es decir, consistente en un *non facere*. Excepcionalmente, sin embargo, el contenido de la obligación sólo es realizable a través de un comportamiento positivo —*facere*—, por ejemplo, resolución del contrato por el que se encarga a terceros el suministro de medios que exclusivamente están destinados a la infracción de la patente». PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, *cit.*, pp. 49 y 50. También, en materia de competencia desleal, BACHARACH DE VALERA afirma que «en realidad se trata de dos aspectos del mismo fenómeno, y desde un punto de vista teórico se podría afirmar que toda acción de cesación positiva está subordinada a otra negativa». BACHARACH DE VALERA, S. *La acción de cesación...*, *cit.*, p. 87.

<sup>319</sup> En este sentido, MUERZA ESPARZA afirma que «en realidad, la acción de cesación, más que perseguir una condena de “no hacer”, en sentido estricto, a lo que da lugar es a una condena de “dejar de hacer”, a que el demandado no siga “haciendo” aquello que está constituyendo la violación de uno de estos derechos». MUERZA ESPARZA, J.J. *Aspectos Procesales de las acciones de Cesación...*, *cit.*, p. 28.

<sup>320</sup> El art. 74.4 LP establece que: «Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor de la demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».

proceso<sup>321</sup>. En concreto, ORTELLS RAMOS define la pretensión como «la petición que el actor dirige a un tribunal, frente a otra persona, de que dicte sentencia con determinado contenido sobre un concreto bien jurídico, para lo que invoca o alega como fundamento unos hechos jurídicamente relevantes»<sup>322</sup>.

La acción vendrá determinada por la concreta pretensión que se interponga y la formulación que se haga de la misma. Los elementos identificadores de la pretensión son tanto subjetivos —las partes— como objetivos —la petición y la causa de pedir, que delimitan el objeto del proceso—. Así, la demanda deberá contener e identificar debidamente los referidos elementos.

A continuación, se analizan el *petitum* y la *causa petendi* como constitutivos de la pretensión de condena a la cesación de los actos de infracción.

### 3. *Petitum*

Por lo que respecta al *petitum* o petición deben distinguirse dos peticiones:

(i) En primer lugar, la inmediata. Se trata en este caso de una pretensión de condena por la que se pide al órgano jurisdiccional que declare la existencia de una prestación a cargo del demandado y se le condene al cumplimiento de esa prestación.

(ii) En segundo lugar, la mediata. Ésta se corresponde con el bien jurídico al que se refiere la tutela judicial, que es el derecho de patente, y que se concreta en una prestación de cesar —no hacer— en la realización de actos de infracción de la patente —según el caso: interrumpir los actuales, no reiterarlos en el futuro o no iniciarlos si aún no han tenido lugar, pero han sido preparados—. Esta prestación se concretará en un no hacer, que requerirá de la realización de determinadas conductas —de acción y/u omisión— para cesar efectivamente en la vulneración de la patente.

MONTERO AROCA afirma que «en las prestaciones de hacer y no hacer han de quedar perfectamente establecidas la conducta y las circunstancias de las mismas (cualitativas y cuantitativas), bien que se pide se impongan al demandado, bien que se pide se le prohíban»<sup>323</sup>. Por tanto, en nuestro caso el *petitum* debe acotarse a la conducta que se pretende que el infractor abandone y sus circunstancias particulares.

#### 3.1. *Conductas que se solicitan para la condena*

Según la concepción amplia de la acción de cesación —que se ha adoptado en esta tesis doctoral, a pesar de no ser la más correcta, en nuestra opinión, desde el punto de vista

---

<sup>321</sup> MONTERO AROCA, J. «Acción y tutela judicial», *cit.*, p. 212.

<sup>322</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 10», En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 176.

<sup>323</sup> MONTERO AROCA, J. «El objeto del proceso de declaración». En MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, ed. 27ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 154.

## CAPÍTULO SEGUNDO

técnico-procesal—, podemos encontrarnos con tres posibilidades en las que las conductas a solicitar podrían ser las siguientes:

Primera.- Cuando la conducta infractora se está produciendo en el momento de interposición de la demanda. En este caso, se solicita que la conducta infractora, que constituye explotación directa o indirecta de la patente, según se define en los arts. 59<sup>324</sup> y 60 LP<sup>325</sup>, deje de realizarse. Esto es, se abandone la fabricación que se está realizando, se cese en ofrecer para la venta, se deje de introducir en el comercio, se cese en la utilización del producto que vulnera la patente, se abandone la importación, se deje de poseer el producto que vulnera la patente para algunos de estos fines, se abandone la utilización del procedimiento objeto de patente, etc.

Segunda.- Cuando la conducta infractora se produjo en el pasado y no se está realizando en el momento de interposición de la demanda, de modo que lo que interesa es que no se reanuden los actos infractores. Así, en el pasado estos actos pudieron ser o no continuados, los cuales se abandonaron y ahora existe un temor de que vuelvan a reanudarse. En estos casos, las conductas que podrían pedirse serán, por ejemplo, que en el futuro no se reanude la fabricación, que se abstenga de restablecer el ofrecimiento para la venta, que no vuelva a introducir el producto en el comercio, que no retome la venta de medios que se encuentren corrientemente en el comercio y la incitación al comprador a cometer actos prohibidos por vulnerar una patente, etc.

Tercera.- Cuando los actos de infracción no se han producido aún pero se han preparado debidamente, por lo que se interesa que no se dé comienzo a la actividad

---

<sup>324</sup> Art. 59 LP: «1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados. 2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades. 3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades. 4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética».

<sup>325</sup> Art. 60 LP: «1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior. 3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente».

infractora. En este supuesto las conductas son muy similares a las del caso anterior, con la diferencia de que aquí no implicarían una reanudación de una infracción ya cometida en el pasado, sino la no comisión de una infracción preparada. Así, las conductas podrían ser las de abstenerse de la fabricación preparada, no comenzar a ofrecer medios esenciales para la puesta en práctica de una invención patentada a quienes no están autorizados para explotarla, no empezar a utilizar el producto que vulnera la patente, etc.

Por tanto, deberá determinarse a qué conducta en concreto se insta sea condenado el demandado. Esto no obsta que pueda solicitarse la condena a más de una conducta, como al abandono de la fabricación y al abandono de la comercialización<sup>326</sup>.

Al respecto, MASSAGUER FUENTES defiende que «la condena de cesación se extiende a las conductas que sean continuación natural de las denunciadas en la cadena de explotación (como, por ejemplo, es la venta o utilización respecto de la fabricación o importación del producto infractor) y a la ejecución de las conductas infractoras en cualquier lugar, instalaciones, centro, establecimiento o por medio de cualquier modalidad o canal [SAP Alicante (Secc. 8ª) 28-IV-2017 (AC 2017, 1007)], siempre que en ellos se reproduzcan además las concretas circunstancias en las que se basó la apreciación de su carácter infractor (como puede suceder en materia de patentes, donde la protección se extiende a ciertos medios, productos o servicios en la medida en que estén destinados a ejecutar la invención patentada)»<sup>327</sup>.

En nuestra opinión, lo que MASSAGUER FUENTES define como «extensión natural» y que obedece a toda lógica, puede contravenir tanto el principio dispositivo, como el deber de congruencia de la sentencia. Aunque es evidente que el que pretende que se cese en la fabricación de un producto patentado mucho más pretenderá que esos productos no lleguen al mercado, se trata de conductas diferentes y, por ende, de peticiones distintas. Consideramos que, si la petición se refiere únicamente a la fabricación, el tribunal no podrá

---

<sup>326</sup> Son múltiples las resoluciones en las que se condena al demandado a cesar en más de una conducta infractora. Por ejemplo, la SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 210/2019, de 12 de abril (AC 2019|1467), recoge el suplico de la demanda, entre el que se encontraba la siguiente petición: [...] «2º.- Se declare que los actos de ofrecimiento, introducción en el comercio y comercialización de la especialidades farmacéuticas “Ebastina Aristo 10 mg. comprimidos recubiertos con película EFG” y “Ebastina Aristo 20 mg. comprimidos recubiertos con película EGF”, realizados por ARISTO PHARMA IBERIA, S.L., así como, en su caso, la fabricación, importación o posesión de los mismos para alguno de los fines mencionados, viola y lesiona los derechos exclusivos de SIMBEC IBÉRICA, S.L., que recaen sobre la Patente Europea nº EP 1944028, validada en España con el número ES 2380229. Y, en consecuencia, se condene a ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. a: a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Cesar de inmediato en cualquier acto de ofrecimiento, introducción en el comercio y comercialización de las unidades de especialidades farmacéuticas que contengan Ebastina y que invadan el ámbito de las reivindicaciones de la patente ES 2380229 y, en concreto, de las especialidades farmacéuticas “Ebastina Aristo 10 mg. comprimidos recubiertos con película EFG” y “Ebastina Aristo 20 mg. comprimidos recubiertos con película EFG”, así como, en su caso, en la fabricación, importación y/o posesión de los mismos para alguno de los fines mencionados, que pueda estar llevando a cabo, así como en la realización, en cualquier forma y modo, de cualquier otro acto de explotación de la Patente ES 2380229 hasta la fecha de caducidad de la misma».[...] La Audiencia Provincial finalmente condenó al demandado, entre otras cosas, a: «2.4.- Cesar de inmediato en cualquier acto de ofrecimiento, introducción en el comercio, comercialización, importación y/o posesión para alguno de los fines mencionados, de las especialidades farmacéuticas “Ebastina Aristo 10 mg. comprimidos recubiertos con película EFG” y “Ebastina Aristo 20 mg. comprimidos recubiertos con película EFG”, infractores de la Patente ES 2380229 hasta la fecha de caducidad de la misma».

<sup>327</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 61-62.

añadir a favor del demandante la cesación de la comercialización. Cosa distinta es que interpuesta la demanda aparezcan hechos nuevos y que con posterioridad se conozca que, además de fabricar, también cuenta con una red de distribución, para lo que entiendo debiéramos acudir a las posibilidades recogidas en la LEC sobre las alegaciones ampliatorias de hechos y las alegaciones que implican modificación de la pretensión procesal objeto del proceso (arts. 426 y 286.4 LEC).

### *3.2. Circunstancias sobre las conductas que se solicitan para la condena*

MONTERO AROCA defendía que también debían determinarse las circunstancias de las conductas que se solicitan<sup>328</sup>. Estas circunstancias pueden abarcar cuestiones como la referencia al producto del demandado que infringe la patente y del que debe cesar la fabricación, el canal de distribución a través del que se comete la infracción que debe abandonarse, etc.

Siguiendo con la cita anterior de MASSAGUER FUENTES sobre las conductas que son extensión natural de las denunciadas, sí compartimos parte del planteamiento de este autor<sup>329</sup>. Y ello en la medida en que entendemos que la condena de cesación sí puede extenderse a las conductas realizadas en otro lugar, instalaciones, centro, establecimiento o por medio de cualquier modalidad o canal, es decir, en circunstancias similares. En nuestra opinión, resultaría abusivo exigir al actor que al delimitar su *petitum* debiera especificar los concretos lugares, instalaciones, establecimientos, modalidades o canales en que se está produciendo la infracción, pues puede ser tremendamente complicado para el demandante conocer esos detalles —incluso aunque se hayan llevado a cabo diligencias de comprobación de hechos—. Por lo que, si en ellos concurren las circunstancias que fundamentan su calificación como actos de violación de una patente, la condena de cesación sí debiera alcanzarles si se pide en estos términos y se formula de forma acertada. De esta forma, una inteligente redacción de la petición debiera no especificar extremos no relevantes para la identificación del *petitum*, como es el caso del concreto lugar en que se está llevando a cabo la infracción. Por ejemplo, si se trata de una empresa que cuenta con varios establecimientos comerciales, en el momento de interposición de la demanda puede desconocerse en cuáles se está produciendo la distribución de un producto patentado y esto limitaría la eficacia real de una sentencia condenatoria<sup>330</sup>.

En la jurisprudencia se han dado casos en los que se ha planteado precisamente esta cuestión. Resulta interesante el razonamiento que se hace al respecto de un conflicto relacionado con las marcas *L'ZOREAL*, *LANCÔME*, *THE POLO LAUREN*, *JEAN CACHAREL*, entre otras, en la Sentencia SAP (Sección 8ª), nº 237/2017, de 28 de abril (AC 2017\1007): «Es indiferente que la demandada haya cerrado el establecimiento sito en la calle San Antonio número 22 en noviembre de 2014 y se haya trasladado a otro establecimiento distinto sito en la calle Santa Bárbara número 27 de tal manera que deberá abstenerse de

---

<sup>328</sup> MONTERO AROCA, J. «El objeto del proceso de declaración», *cit.*, p. 154.

<sup>329</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, pp. 61-62.

<sup>330</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 352.

realizar estas mismas conductas infractoras porque: i) bastaría con cambiar de localización del punto de venta físico para eludir la condena a la cesación; ii) la prohibición de estas condiciones de comercialización deben mantenerse para la comercialización en internet de los productos identificados con las marcas de la actora bien sea en la página [www.perfumeriavip.com](http://www.perfumeriavip.com) u otra que pueda abrir en el futuro la demandada». Por ello, concluye que «se condena a la demandada a la cesación de las conductas infractoras cualquiera que sea el punto de venta, canal o instrumento de ofrecimiento en el mercado de los productos identificados con las marcas de las actoras en las condiciones que se han indicado».

Siguiendo con el alcance y determinación de la condena a cesar, el TS consideró en su Sentencia de la Sala de lo Civil, nº 360/2000, de 5 de abril (RJ 2000\2497) que se había infringido el art. 63, apartados a), c), d) y f) LP de 1986, porque en la sentencia de condena no se había hecho constar «qué fabricación debe cesar, qué productos producidos deben ser embargados, ni cuál es la razón objetiva que justifica la publicación de la sentencia». Por lo que se concluye que: «cuando se ordena un cese de actividad, un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia, se deben concretar los conceptos y no dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara». Por lo tanto, al interponer la demanda se debe buscar una determinación suficiente, evitando una exhaustiva concreción de las circunstancias de la infracción, que pueda conducir a un resultado ineficaz.

En relación con la determinación en el *petitum* de los productos infractores, MASSAGUER FUENTES vuelve a realizar matizaciones a favor de la flexibilidad. Así, afirma que: «En efecto, el objeto de la condena de cesación se extiende igualmente a productos, servicios o signos que sean sustancialmente similares a los que en el proceso se declararon infractores, siempre que la sentencia, porque así lo ha solicitado el actor, haya fijado los elementos cuya reproducción en productos, servicios o signos no idénticos a los que fueron enjuiciados determinan que deban considerarse infractores [arg. Ex STJUE 3-X-2019, asunto C-18/18 «Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited» (JUR 2019, 274337)]»<sup>331</sup>.

---

<sup>331</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 61. En la jurisprudencia encontramos casos en los que se hace referencia a una relación específica de productos que se declara que infringen la patente y a cuya cesación se condena, lo que se acompaña de una referencia más general a «cualquier otro producto de similares características». Por ejemplo, lo establecido en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, nº 123/2018, de 11 de junio de 2018 (JUR 2020|202317), en el que se estimó la demanda y se falló: «1) Declarar que la demandada FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L., por la comercialización de sus productos "Jamonero Inox modelo corredera giratorio" y "Jamonero Inox modelo C corredera" o con referencias: Código 17823 "JAMONERO INOX MODELO C CORREDERA"; Código 17832 "JAMONERO INOX. MODELO CORREDERA GIRATORIO"; Código 17828 "JAMONERO INOX. CORREDERA GIRATORIO"; Código 17830 "JAMONERO INOX CORREDERA GIRATORIO"; Código 17829 "CONJUNTO JAMONERO GIRATORIO"; Código 17831 "JAMONERO INOX MODELO C - CORREDERA"; Código 17824 "JAMONERO INOX MODELO C CORREDERA"; Código 17827 "JAMONERO INOX CORREDERA GIRATORIO", O cualquier otro de similares características, están vulnerando e infringiendo los derechos que posee otorgados la demandante D. Valentín Y D. Víctor. 2) Condenar a FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L., a cesar en la utilización, divulgación y explotación de los productos "Jamonero Inox modelo corredera giratorio" y "Jamonero Inox modelo C corredera" expresados

## CAPÍTULO SEGUNDO

En este caso, compartimos la puntualización referida, ya que es perfectamente admisible que el actor incluya entre sus peticiones que se fijen los elementos cuya reproducción en un producto o servicio no idéntico a los enjuiciados determina la consideración de infracción, lo que puede ser muy conveniente cuando se trata de sectores que ofrecen servicios o productos muy similares entre sí. Lo anterior implicaría en realidad la inclusión de una nueva pretensión de carácter merodeclarativo, en la medida en que se inste al tribunal a declarar unos particulares elementos cuya utilización podría determinar la infracción de una concreta patente. Esta específica petición y su resolución por el tribunal supondría que se pueda «reconocer sin dudas su incorporación a otros (productos o servicios) no idénticos, de manera que el debate sobre el cumplimiento o incumplimiento de la eventual condena de cesación pueda sustanciarse con las garantías debidas en el marco de la ejecución»<sup>332</sup>.

Por todo ello, la formulación del *petitum* resulta vital para el íntegro restablecimiento del derecho de patente. Debiendo especificarse qué concretas conductas de cesación —esto es, no reiteración, no reanudación o no iniciación— se interesan, sin que quepan formulaciones de cesación genéricas, como «que cese en la infracción de la patente Y», las cuales colocarían al demandado en una clara situación de indefensión<sup>333</sup>.

### 4. *Causa petendi*

La causa de pedir se corresponde con un conjunto de hechos históricos o acontecimientos de la vida real, los cuales son jurídicamente calificables y son fundamento de la petición formulada en la pretensión procesal<sup>334</sup>.

MONTERO AROCA diferencia entre hechos constitutivos e identificadores de la pretensión. Por un lado, los hechos constitutivos conforman el supuesto fáctico de una norma y el demandante los alega como base de la consecuencia jurídica que pide<sup>335</sup>. A los efectos de este estudio, debemos de partir de lo establecido en el art. 71.1. a) que establece que: «1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La

---

en el apartado a) que vulneran los derechos de la parte española de la Patente Europea con número 1623661. [...]». Esta resolución fue confirmada en lo que a esta parte de la condena se refiere por la SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 922/2019, de 2 de julio (AC 2019/1408).

<sup>332</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 62. En esta línea, resulta destacable la SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 964/2020, de 15 de julio (AC 2020\1580) en la que se afirma que: «a) Las máquinas, en sí mismas, no constituyen el objeto infractor. Solo aquellas que llevan implementado el dispositivo plegador. [...] Hubiera sido deseable que la actora hubiera llevado a cabo una sistematización y una precisión extrema en sus pedimentos, pues basta leer el suplico de la demanda para comprobar que se utilizan de forma absolutamente genérica las referencias a la “maquinaria” en todo momento, como si los modelos que describe, en todo caso (lo que ella misma no da por acreditado a la luz de lo que hemos transcrito) llevaran incorporado el dispositivo plegador que, en definitiva, es el elemento protegido por la patente. En conclusión, nos limitaremos a considerar infractoras, en su caso, las máquinas que incorporan ese elemento plegador, porque lo protegido por su patente no son “máquinas” sino “un dispositivo doblador de solapas para máquina formadora de cajas de cartón”».

<sup>333</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 351-352.

<sup>334</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 10», cit., pp. 207-208.

<sup>335</sup> MONTERO AROCA, J. «El objeto del proceso de declaración», cit., p. 157.

cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido». En este caso, serán hechos constitutivos:

(i) La existencia de una patente.

(ii) Tener la condición de titular de una patente que se ha visto vulnerada.

(iii) La realización de unos actos de infracción. Estos actos de infracción se corresponderán con la ilícita explotación directa o indirecta de la invención patentada (arts. 59 y 60 LP). O alternativamente, la realización de actos preparatorios de la infracción aún no ejecutada.

(iv) La existencia de un riesgo de infracción. Este hecho, pese a no estar recogido expresamente en la norma, se encuentra implícito en esta, como se explicará, y viene siendo exigido por la doctrina y jurisprudencia de forma unánime.

Por otro lado, serán hechos identificadores de la pretensión del actor, la causa de pedir, solo una parte de los hechos constitutivos. Por ejemplo, vamos a partir del supuesto de la comisión de una infracción por comercialización. Así, será un hecho identificador la existencia de una patente concreta. También, será un hecho identificador que el actor es titular de esa patente en particular, que es la que se ha visto infringida por los actos de venta ilícitos. Otro será la realización de los concretos actos de infracción consistentes en la comercialización a través de tiendas propias de productos que vulneran esa patente. Del mismo modo, la existencia de un riesgo de infracción actual y cierto, que se desprende, por ejemplo, del anuncio publicitario del lanzamiento de un producto, será un hecho identificador de la pretensión.

#### *4.1. Con carácter previo, la infracción de una patente*

Resulta esencial definir lo que se entiende por infracción de una patente, que es un hecho constitutivo al que se refiere el art. 71.1 LP cuando regula las acciones de infracción —cesación, indemnización de daños y perjuicios, remoción, etc.—.

Asimismo, para definir lo que se entiende por infracción, debemos conocer previamente cuál es el alcance de la protección que otorga la patente, pues como ha afirmado el Tribunal Supremo en su Sentencia de la Sala de lo Civil Sección 1ª, nº 389/2019, de 3 de julio (RJ 2019\3136), «para realizar el enjuiciamiento necesario a fin de determinar si la realización cuestionada infringe la patente es preciso, en primer lugar, determinar el ámbito de protección conferido por la patente».

##### *4.1.1. Alcance de la protección de una patente*

El art. 68.1 LP establece cuál es el alcance de la protección que otorga una patente, de modo que lo que entre en conflicto con ello, en principio, constituirá una vulneración. En concreto, el precepto reza que «el alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones».

## CAPÍTULO SEGUNDO

En términos casi idénticos, resulta muy relevante lo establecido en el art. 69 Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, que establece que: «El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones»<sup>336</sup>.

Por lo que a la jurisprudencia se refiere, podemos destacar lo establecido en la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) n° 598/2014, de 7 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 6168), que dedica un apartado a la interpretación del alcance de protección de la patente y que ha sido posteriormente reafirmada por el Alto Tribunal en múltiples ocasiones, por ejemplo, la reciente STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), n° 504/2021, de 7 julio (JUR 2021\230180). A continuación, se transcribe una parte de lo expuesto por el Tribunal Supremo, que es doctrina unánime y seguida por los tribunales menores<sup>337</sup>:

«Bajo el marco jurídico que regula la patente nacional y la europea, las reivindicaciones cumplen una doble función: de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección, conforme a los arts. 84 CPE y 26 LP, indicando para ello las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en qué consiste la invención, y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente, de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tomando en consideración la descripción y los dibujos. (...)

De este modo, el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. Sin embargo, la descripción y los dibujos deben tenerse en cuenta en la labor interpretativa, para determinar su contenido. Esto equivale a decir que la interpretación es necesaria en todo caso.

No se trata de una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), sino que se acepta un criterio espiritualista, en la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas. (...)

---

<sup>336</sup> Para la interpretación de este precepto debemos tener en cuenta lo establecido en el Protocolo Interpretativo del citado artículo 69 CPE, en su artículo primero: «El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros». Por tanto, se busca este equilibrio que garantice un mínimo de seguridad jurídica.

<sup>337</sup> Esta forma de interpretar el contenido de la patente se acoge también en múltiples resoluciones, por ejemplo: SAP de Barcelona (Sección 15ª), n° 198/2019, de 8 febrero (AC 2019\407); SAP de Valencia (Sección 9ª), n° 1289/2019, de 15 de octubre (AC 2019\1538).

La interpretación debe ser básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.

Pero es que, además, como añadía la citada Sentencia 309/2011, de 10 de mayo, “la protección de la patente se extiende al “uso equivalente” de la invención, que tiene lugar “cuando se ejecuta la invención patentada con medios no reivindicados expresamente, pero que contienen características esenciales de la invención patentada”. (...).».

Siguiendo la doctrina del TS, los tribunales deberán caso por caso analizar lo establecido en las reivindicaciones de la patente y el verdadero significado de estas desde un punto de vista objetivo, estudiando si se han infringido los elementos que conforman las reivindicaciones. Así, la jurisprudencia sostiene que «los dibujos o la descripción deben servir para interpretar las reivindicaciones y, en general, no para limitar su ámbito de protección añadiendo, por esta vía, características en las reivindicaciones»<sup>338</sup>.

Al respecto conviene apuntar que la jurisprudencia ha diferenciado dos doctrinas que permiten analizar la infracción de una patente. Por un lado, encontramos la «doctrina de la esencialidad o literalidad», que se basa en que, según se cita en la jurisprudencia, «existe lesión del derecho de exclusiva sobre la invención cuando en el objeto supuestamente infractor se encuentran los elementos esenciales de la invención, de modo que la modificación, sustitución o eliminación de los elementos secundarios no constituiría un hecho relevante en la determinación de la existencia o no de la infracción»<sup>339</sup>.

Por otro lado, ha surgido una interpretación más reciente denominada la “doctrina de los equivalentes” que se basa «en la función de los elementos de la patente y la sustitución de estos por otros, para desarrollar el mismo resultado que con la invención reivindicada»<sup>340</sup>, también según se define en la jurisprudencia. Asimismo, siguiendo la “doctrina de los equivalentes”, la infracción podrá realizarse con medios no reivindicados expresamente, pero que contienen características esenciales de la invención, para lo que se ha desarrollado jurisprudencialmente el “test de las tres preguntas”, inspirado en la jurisprudencia británica y que ha sido desarrollado por la AP de Barcelona<sup>341</sup>. No obstante, debemos advertir que este mismo tribunal se muestra cauteloso en su aplicación<sup>342</sup>.

---

<sup>338</sup> Extractado de la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 230/2019 de 12 febrero (AC 2019\75).

<sup>339</sup> Extracto de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, nº 123/2018, de 11 junio (AC 2019\1839).

<sup>340</sup> Extracto de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, nº 123/2018, de 11 junio (AC 2019\1839).

<sup>341</sup> SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 8/2008, de 17 de enero de 2008 (AC 2010\629), y nº 48/2009, de 30 de enero de 2009 (JUR 2009, 176780).

<sup>342</sup> En este sentido, la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 48/2009, de 30 de enero de 2009 (JUR 2009, 176780), afirma que: «La doctrina especializada ha apuntado un criterio adicional que supedita la equivalencia a que los cambios incorporados a la realización cuestionada sean deducibles sin actividad inventiva por el experto en la materia o, dicho de otro modo, que descarta la equivalencia cuando el empleo del medio o medios controvertidos impliquen actividad inventiva según el criterio del experto medio en la materia, regla que goza de acogida por los Tribunales de los Estados que forman parte del sistema europeo de patentes y que han desarrollado a lo largo de los años la doctrina de la equivalencia. Se traduce en que el experto, basándose en su saber propio en la materia, debe poder llegar al medio sustituto a partir de las reivindicaciones interpretadas

## CAPÍTULO SEGUNDO

La STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 223/2015, de 29 abril (RJ 2015\2209) cita este test de tres preguntas que había sido utilizado ya en las instancias previas: «La sentencia de la Audiencia Provincial, al igual que hizo la del Juzgado, consideró adecuado utilizar el test de las tres preguntas utilizado en la jurisprudencia británica, fundamentalmente en los casos “Catnic” e “Improver”, para determinar si ha existido infracción por equivalencia. La recurrente no cuestiona la corrección de utilizar este test en el caso enjuiciado. Lo que impugna es cómo se ha aplicado, en concreto el segundo de sus pasos.

De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial, las tres preguntas serían:

i) Si el procedimiento de la demandada altera sustancialmente el funcionamiento de la invención descrita en la patente de la actora. En caso afirmativo, no hay equivalencia. Si es negativo (no altera el funcionamiento), debe responderse a la pregunta siguiente.

ii) Si la alternativa propuesta por el procedimiento de la demandada era obvia para el experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación. Si la variante no era obvia, es decir, es inventiva, no hay equivalencia. Si la respuesta es afirmativa, todavía es necesario hacerse la tercera pregunta.

iii) Si este mismo experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, habría entendido que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los términos de la reivindicación fuera un requisito esencial de la invención».

### *4.1.2. Infracción directa de la patente*

Una vez se conoce el ámbito de protección de una patente, procede analizar qué concretos actos se consideran una explotación de la patente y suponen una vulneración de la misma cuando se realizan sin la debida autorización de su titular o sin encontrarse dentro de las excepciones legales.

El apartado primero del art. 59 LP establece qué actos constituyen una explotación directa de la invención y respecto de los cuales su titular tiene derecho de exclusividad, no pudiendo ser ejecutados —salvo las excepciones legalmente previstas— por terceros no autorizados. Estos actos son:

«a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados». La realización de uno de ellos sin el consentimiento del titular se traduce en una violación de la patente que es independiente al resto de actos. Una prueba de la independencia de los actos de fabricación, comercialización, posesión, etc. es que no existe litisconsorcio pasivo necesario en la acción de violación, por lo que al ejercitar la acción el titular de la patente puede elegir demandar a cualquiera de los infractores, ya que no son deudores solidarios y se trata de infracciones independientes.

---

teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, sin que para ello tenga que realizar actividad inventiva y conduce, en definitiva, a desterrar o admitir la equivalencia según la realización del presunto infractor implique o no actividad inventiva».

«b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente». La prueba de que existe este conocimiento —o de las circunstancias evidentes— para el tercero recae sobre el titular de la patente<sup>343</sup>.

«c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados».

Por tanto, la concreta realización de uno —o varios— de estos actos puede suponer la comisión de una infracción directa de una patente en particular, lo que podrá ser *causa petendi* de las pretensiones de condena a la cesación.

#### *4.1.3. Infracción indirecta de la patente*

Mención aparte requiere la infracción indirecta, que se regula en el art. 60 LP y establece en su apartado primero que: «La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella». En su apartado segundo, establece que lo anterior no resulta de aplicación «cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior (esto es, el art. 59 LP)».

Son múltiples los ejemplos jurisprudenciales que encontramos<sup>344</sup>. El llamado Caso Mivisa Envases, S.A.U., resuelto por la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 263/2017, de 3

---

<sup>343</sup> BOTANA AGRA, M. «Efectos de la patente», *cit.*, p. 166.

<sup>344</sup> También, en la jurisprudencia menor encontramos muchos ejemplos de infracciones indirectas que dan lugar a una condena de cesación. Como el caso resuelto en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 244/2017, de 23 abril (AC 2020\460) en el que EJ EMEA, S.A. demandó a FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. y FUNDICIONES PROYECTOS FERNÁNDEZ, S.L. por la vulneración de su patente consistente en una tapa con «un diseño particular de los elementos que componen, o que interactúan con el sistema de articulación de la tapa en el marco, que proporciona una estructura más simple y menos costosa que en el estado de la técnica anterior». En este caso una de las demandadas, FUNDICIONES PROYECTOS FERNÁNDEZ, S.L., consideraba «no estar afectada por la acción de infracción bajo el argumento de que tan solo fabrica para FÁBREGAS las tapas de los dispositivos infractores E-60x60-PJ y E-120x60-PJ». No obstante, el Juzgado consideró que esta codemandada sí había incurrido en una explotación indirecta de la invención, porque era evidente que se destinaba a la infracción de la patente, lo que justificó en los siguientes términos: «6.8 La codemandada FERNÁNDEZ, dedicada al mismo sector de actividad que las partes de este procedimiento, ha fabricando y comercializando para FÁBREGAS en exclusiva las tapas de los dispositivos infractores con las referencias E-60x60 Pj y E-120x60 Pj, siendo que dicha tapas son un medio necesario para el funcionamiento de los mismos. 6.9 Dicha tapa es necesaria para el funcionamiento de la invención y su puesta en práctica y, evidentemente, está destinado a ella. Entra dentro del ámbito de protección de la patente ES '709, al reproducir junto con el resto de elementos del dispositivo (marco y sistema de bisagra) todas y cada una de las características de la invención, de conformidad con la única prueba pericial que sobre infracción se nos ha aportado, la del Sr. Obdulio. 6.10 Por lo demás, que FERNÁNDEZ no supiera/no conociera que la tapa que fabricaba en exclusiva para FÁBREGAS pudiera contribuir a la infracción de la patente ES '709 no le exime de

mayo (RJ 2017\3271), en el que la Sala consideró que se había producido una infracción indirecta, por lo que confirmó la estimación de la acción de cesación realizada en primera instancia, lo que fundamentó en lo siguiente: «En este caso Mivisa entrega las latas con todos los elementos necesarios para que el fabricante de las conservas a quien se destinan las latas, mediante el cierre de las latas ponga en práctica la invención. Esto es, Mivisa entrega las latas vacías, con las correspondientes láminas estratificadas que deben cerrarlas, en unas condiciones que al realizarse ese cierre se cumplen todas las características técnicas de la invención. No se cumple la salvedad o excepción del apartado 2 del art. 51 LP, pues Mivisa no se limita a suministrar productos que se encuentran corrientemente en el comercio, sino formando un producto (la lata vacía, con su correspondiente lata) con unas características técnicas específicas, las únicas aptas para que mediante el termo-sellado pueda ponerse en práctica la invención de Iansa».

### 4.2. *Los «presupuestos» de la acción de cesación*

#### 4.2.1. *La clásica formulación de los presupuestos de la acción de cesación*

La doctrina mercantilista coincide y lo ha hecho de forma unánime en considerar que la acción de cesación para todas las modalidades de propiedad industrial requiere de dos presupuestos: la realización —o preparación razonable— de un acto de infracción y la existencia de un riesgo de infracción<sup>345</sup>. Estos requisitos considerados como «los presupuestos de la acción de cesación» han sido exigidos por doctrina<sup>346</sup> y jurisprudencia<sup>347</sup> desde que comenzó a admitirse esta acción.

Desde la perspectiva del Derecho procesal, como se ha explicado con anterioridad, estos presupuestos serían hechos constitutivos —junto con la condición de titular de la

---

responsabilidad (art. 6.1 CC)». Por último, el tribunal apunta que se delimitará o modulará su responsabilidad indemnizatoria en el momento procesal oportuno.

<sup>345</sup> La jurisprudencia se manifiesta de forma unánime en estos términos, por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 114/2018, de 9 abril (AC 2019\1478): «a) En primer lugar, se solicita el cese de toda importación, ofrecimiento y comercialización (absteniéndose de llevar a cabo dichas conductas en el futuro) en España de la clavija de Huawei durante el tiempo en que la patente de Corning esté en vigor. La acción de cesación requiere que se acredite que se han cometido actos de infracción de la patente y que exista un riesgo de reiteración sucesiva de la infracción. En este caso, se ha acreditado que concurre la infracción de la patente y que existe un riesgo de reiteración sucesiva de dicha infracción, pues Huawei tiene un contrato con Telefónica (ex art. 281.3 LEC) para implementar sus clavijas Fastconnect de fibra óptica en España. Por ello, procede estimar esta petición».

<sup>346</sup> Podemos destacar entre otros a (i) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 289; (ii) BOTANA AGRA, M. «Defensa y mantenimiento de la patente», cit., p. 181; (iii) GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, cit., pp. 335-339; (iv) MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, cit., pp. 53-58; (v) MUERZA ESPARZA, J. J., *Aspectos procesales de las acciones de cesación...*, cit., pp. 33-34, y (vi) BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit. p. 59.

<sup>347</sup> Por ejemplo, la STS (Sala do Civil, Sección 1ª) nº 139/2005, de 3 marzo (TOL 603.848) identifica como requisitos de la acción de cesación, en materia de marcas, la existencia de una violación del derecho, la legitimación pasiva de los demandados y la existencia de «un riesgo de repetición».

patente—, siendo necesario, a su vez, que se identifiquen los hechos identificadores de la *causa petendi*, y que diferenciarán la petición de otras posibles pretensiones<sup>348</sup>.

En primer lugar, se ha considerado que es necesaria la realización o preparación de una infracción, esto significa la comisión de un acto ilícito de explotación de la patente, que implica una vulneración de los derechos exclusivos y excluyentes que concede la patente a su titular —y ello siempre que no encuentre justificación en los límites o excepciones legalmente previstos—.

En segundo lugar, se ha exigido la existencia de un riesgo de infracción, lo que MASSAGUER FUENTES define como «la probabilidad efectiva de que se cometa un acto infractor del derecho de propiedad industrial y comprende tanto el riesgo de continuación de la infracción actualmente cometida como el de inicio de la actuación infractora y el de reanudación de la infracción interrumpida»<sup>349</sup>. Este clásico segundo presupuesto se estudiará más adelante, pero ya anticipamos que nos referiremos a él, en general, como «riesgo de infracción», pese a que el concepto contiene los matices que refiere este autor.

Como apunte a lo anterior, debemos tener en cuenta que, desde los primeros estudios hasta la fecha<sup>350</sup>, no se ha considerado preciso que el infractor haya actuado de forma dolosa o negligente, ni la norma lo exige. Además, se ha requerido, que exista una patente válida y vigente en el momento de la interposición de la acción<sup>351</sup>. Por último, es requisito que la explotación de la patente no encuentre cobertura legal en las excepciones previstas en la ley y que se haya llevado a cabo sin el consentimiento del titular.

#### 4.2.2. *La infracción*

La infracción de una patente bien sea directa o indirecta se corresponde con unos hechos históricos en los que se basa el *petitum*. La prueba de esta infracción resulta esencial, pues sin ella no será posible la estimación de la acción de cesación<sup>352</sup>.

En este sentido, la causa de pedir de la pretensión que se interponga deberá precisar las concretas actuaciones realizadas por el demandado que constituyen un acto de infracción —distribución, importación, fabricación... de unos productos— y ello solo en la medida en

---

<sup>348</sup> MONTERO AROCA, J. «El objeto del proceso de declaración». En MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, ed. 27ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 157.

<sup>349</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 54.

<sup>350</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA en 1984 apuntaba que: «la acción de cesación debe prosperar con independencia de que el usurpador de la marca haya actuado o no culposamente» FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 289.

<sup>351</sup> En este sentido, CUCARELLA GALIANA afirma que: «Consecuentemente no es posible el ejercicio de la acción de cesación mientras se desarrolla el procedimiento administrativo de concesión. De igual modo, tampoco es posible su ejercicio cuando la patente se ha declarado nula o ha caducado por las causas legalmente previstas». CUCARELLA GALIANA, L. *El proceso civil en materia de patentes*, cit., p. 251.

<sup>352</sup> Si no puede acreditarse la existencia de una infracción, la jurisprudencia desestima la acción de cesación. Por ejemplo, citamos la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, nº 158/2018, de 22 junio (AC 2018\1648), que determina que: «procede concluir que no existe infracción de la patente de la actora, por lo que la acción principal de la demanda relativa a dicha infracción debe ser desestimada, y, en consecuencia, deben desestimarse las acciones de cesación, indemnización de daños y perjuicios, publicación de la sentencia y cualesquiera otras derivadas de dicha infracción».

## CAPÍTULO SEGUNDO

que esas conductas sean constitutivas de una violación de una patente en concreto, especialmente para aquellos casos en los que las mismas, bajo otras circunstancias, pudieran ser lícitas<sup>353</sup>.

No obstante, debemos tener en cuenta que, a los efectos de este estudio, se ha considerado la concepción amplia de la acción de cesación, lo que tiene consecuencias al respecto de este presupuesto. Particularmente, nos podemos encontrar ante tres situaciones:

Primera.- Se da cuando con la acción de cesación se pretende que los concretos actos ilícitos de explotación cesen, es decir, que la actual y efectiva violación de la patente se vea interrumpida por orden judicial. En esta situación es necesario que los actos de infracción se estén llevando a cabo en el momento de interposición de la demanda. Pongamos por caso el ofrecimiento para la venta de un producto patentado, en el que se requeriría que el producto esté disponible para su adquisición, por ejemplo, a través de tienda física o de la página web del infractor. En este supuesto es necesario que exista una infracción que se realice en el presente y que sea coetánea al momento de interposición de la demanda por tratarse de actos continuados.

GARCÍA VIDAL realiza una apreciación interesante sobre los actos continuados, la cual compartimos: «Pero también habrá permanencia en la conducta infractora cuando la infracción del derecho de propiedad industrial tiene lugar mediante una sucesión de actos concretos, cada uno de los cuales es lesivo pero que se repiten por el demandado. Tal sucedería, a modo de ejemplo, si la conducta infractora consistiese en la utilización por un tercero de un procedimiento patentado. Cada acto de utilización supone una infracción de la patente y lo que sucede es que el infractor está empleando el procedimiento en repetidas ocasiones»<sup>354</sup>.

Segunda.- En este caso se persigue que uno o unos concretos actos de infracción, que se han llevado a cabo en el pasado, no se reanuden. En consecuencia, se requiere que se hayan producido una o unas concretas infracciones en el pasado, las cuales no se están produciendo en el momento de interposición de la demanda —si se realizaron de forma repetida o continuada en el pasado, esa repetición debe haber cesado<sup>355</sup>—. Por ejemplo, un constructor que se haya valido de un procedimiento patentado de construcción de la

---

<sup>353</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos... cit.*, p. 61.

<sup>354</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles... cit.*, pp. 335-336.

<sup>355</sup> Este es un supuesto que se dio en el caso de DE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. contra FAST EUROCAFÉ, S.A. en relación con dos patentes relativas a las cápsulas de café utilizadas en las máquinas NESCAFÉ DOLCEGUSTO. La demandada se defendió respecto de una de las pretensiones alegando que había dejado de comercializar las cápsulas infractoras, por lo que en su opinión carecía de sentido entrar en el análisis de infracción. Sin embargo, el tribunal consideró cometida la infracción y condenó, entre otras cosas, «2º.- A cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de las cápsulas “Me piachi m me gusta” y “Bonpreu” controvertidas. 3º.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con las cápsulas “Me piachi m me gusta” y “Bonpreu” controvertidas». Y ello porque según explica en el cuerpo de la sentencia la falta de comercialización actual, constatada la infracción en el pasado de un derecho de exclusiva, no impide que debe ser declarada la infracción. (SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 198/2019, de 8 febrero (AC 2019\407)).

estructura de un edificio hace un año, de modo que lo que se pretende es que no se utilice ese procedimiento para la construcción del bloque contiguo que se va a hacer a continuación.

Tercera.- Se corresponde con el supuesto en que el demandante interesa que estos actos de infracción que aún no se han producido, pero que sí han sido razonablemente preparados, no se inicien. En este caso, el hecho constitutivo consiste en la realización de unos particulares actos de preparación que son razonablemente aptos para, a continuación, llevar a cabo la infracción que se ha preparado<sup>356</sup>. Por ejemplo, cuando se han realizado actos de preparación para la fabricación de un producto patentado, como la provisión de materiales específicos para este fin; o cuando se está fabricando fuera de España un producto que vulnera una patente nacional, para su posterior importación y distribución al territorio español. Por tanto, en este último supuesto, no puede exigirse que se haya producido una infracción, sino que lo que deben concurrir son los actos preparatorios de esa infracción los cuales constituyen prueba indiciaria suficiente de que se va a llevar a cabo la infracción<sup>357</sup>.

En definitiva, este requisito de infracción cuenta con matices dependiendo del subtipo de la acción de cesación en la que nos encontremos.

A pesar de que la petición puede mirar al momento presente y al futuro, pues puede instarse la interrupción de un actual acto de infracción, así como la abstención de reiteración en el futuro y la prohibición de iniciar una conducta infractora también en el futuro, los hechos constitutivos —y los identificadores de la *causa petendi*— sí deben referirse a hechos históricos. Estos serán las concretas y reales conductas de infracción cometidas, que deben cesarse en la actualidad o no repetirse en el futuro, o bien los suficientes y razonables preparativos de la infracción, que fundan la prohibición de iniciar esas actuaciones en el futuro.

---

<sup>356</sup> La jurisprudencia ha diferenciado entre el *petitum* y la *causa petendi* en este tipo de acciones: «En este extremo, consideramos que el Sr. juez mercantil centra debidamente la cuestión -y la razona de manera clara y concisa- cuando, en el auto apelado (razonamiento jurídico 6), distingue entre la petición (que se prohíba el ofrecimiento de los medicamentos al SNS) y la causa de pedir la prohibición (los actos preparatorios de la comercialización de los genéricos)». Extractado de la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 90/2011, de 2 marzo (AC 2014\148).

<sup>357</sup> Resulta interesante lo afirmado al respecto de los indicios de infracción por PORTELLANO DÍEZ: «Estos pueden ser agrupados en torno a dos situaciones. La primera hace referencia a las medidas empresariales internas; la segunda a manifestaciones externas. Por lo que atañe a las primeras, sobresale la orden expresa o concluyente dada a los empleados de ejecutar una regla técnica amparada por la patente. Entre las manifestaciones externas destacan el encargo a un tercero de que suministre medios que exclusivamente pueden destinarse a la infracción de la patente o para que ejecute la regla técnica; el encargo o posesión de estudios de mercado relativos a la comercialización en el extranjero (o en territorio nacional si la producción se realiza en el extranjero) de un producto cubierto por la patente; etc. Y, desde luego, más que de indicio cabe hablar de confesión extrajudicial cuando el demandado comunica abiertamente que en el futuro (o a partir de determinada fecha) va a iniciar determinados actos; y como tal ha de valorarse una campaña de publicidad en tal sentido. Pero también puede valorarse como indicio relevante de peligro cuando el demandado no sólo ha expresado su opinión de que la regla técnica no está cubierta por una patente (o que es nula), sino que, además, se ha arrogado el derecho a realizar cualquier de los actos que configuran el contenido del *ius prohibendi* del titular de la patente. Lo mismo sucede cuando tras la extinción del título jurídico habilitante de la actuación —por ejemplo, una licencia— se reclama el derecho a continuar desarrollando la misma actividad. En el mundo empresarial, cabe esperar de quien así actúa que lleve a cabo lo que dice tener derecho a hacer de inmediato o en el momento futuro en que esté en buenas condiciones de efectuarlo». PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 30.

## CAPÍTULO SEGUNDO

Para la acreditación de estos concretos actos de infracción o de preparación de los mismos se aplica la norma general de la atribución de la carga de la prueba al actor y demandado reconviniente prevista en el art. 217.2 LEC. Este precepto establece que el actor tiene la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. En este caso, el actor tiene la carga de probar que se han sucedido —o/y se están sucediendo— unos hechos que son constitutivos de una particular infracción, o se han realizado hechos preparatorios para la comisión de una infracción. Por el contrario, el demandado tendrá la carga de probar, si los alega, los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes, los cuales enervan la eficacia jurídica de los hechos anteriores. Por ejemplo, cuando el demandado considere amparada su actuación en uno de los límites o excepciones previstos en la ley, como podría ser la realización de los actos en un ámbito privado y con fines no comerciales, en virtud del art. 61.1.a) LP.

Además de lo anterior, como se ha anticipado en los apartados precedentes, resulta esencial para determinar la causa de pedir identificar la concreta patente que ha sido vulnerada por el acto de infracción, ya que la cesación solo puede afectar a aquellas actuaciones que vulneran un concreto derecho de patente. Y ello porque el acto de infracción no puede ejecutarse en abstracto, pues para ser considerada una vulneración debe lesionar una patente en particular<sup>358</sup>. Asimismo, se debe especificar qué se vulnera exactamente, si la violación se refiere a toda la patente o a una parte esencial de ella —por ejemplo, a un número determinado de reivindicaciones—.

En Alemania se ha suscitado un debate al respecto de lo anterior. El Tribunal Supremo Federal de Alemania (*Bundesgerichtshof*), en su Sentencia de 30 de marzo de 2005, *Blasfolienherstellung*, citada por GARCÍA VIDAL, «declaró que para identificar la conducta en la que ha de cesar el demandado no basta con limitarse a una mera referencia a la reivindicación de la patente, sino que hay que especificar la concreta conducta del demandado que debe cesar, con referencia a los concretos productos o procedimientos que esta elabore

---

<sup>358</sup> La jurisprudencia viene exigiendo la identificación de la patente infringida, en tanto en cuanto no puede interponerse una demanda en la que no se apunten claramente cuáles son los actos realizados y cuál es la patente que se entiende vulnerada. Destacamos, por la relevancia del conflicto seguido entre TOT POWER CONTROL, SL contra VODAFONE GROUP, PLC y HUAWEI, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, de 2 diciembre 2019 (JUR 2020\70255), en la que se desestimó la acción de infracción de patente, entre otros motivos, porque en la demanda no se especificaba de modo concreto cuáles de las patentes a las que se refería la demanda (que eran varias) se entendían infringidas, ni las conductas infractoras. En concreto establecía: «Si bien en la demanda no se especifica de modo concreto cuáles de estas patentes se entienden infringidas. La única referencia concreta de infracción la encontramos en las páginas 63 a 68 de la demanda. En las anteriores, la actora se limita a alegar vagamente la infracción de las patentes de TOT, hablando de “plagio”, pero sin especificar, no ya cuáles de las reivindicaciones se entendían infringidas, sino cuáles de las cuatro patentes españolas lo habían sido. Pues bien, por lo que se refiere a VODAFONE GROUP, PLC., no se concreta ninguna actuación que implique una infracción de alguna de las patentes de TOT. Se pide en el suplico que se condene a dicha demandada por la infracción de derechos de propiedad industrial de TOT POWER CONTROL, S.L., pero no se identifican, en absoluto, los actos realizados por VODAFONE GROUP, PLC. que impliquen una infracción de tales derechos. Es por ello que, desde este momento, frente a VODAFONE GROUP, PLC. se ha de desestimar dicha pretensión».

o use»<sup>359</sup>. Por el contrario, un sector doctrinal alemán discrepa<sup>360</sup>, pues considera que es suficiente con invocar el tenor literal de la reivindicación, ya que si no podrían llegar a incluirse en la orden de cesación elementos que pudieran quedar fuera de la reivindicación.

Al respecto, entendemos que la postura más adecuada es la defendida por la referida sentencia, en tanto en cuanto el principio dispositivo que rige el proceso civil exige la determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita del órgano jurisdiccional y la simple invocación de la reivindicación podría no ser suficientemente precisa<sup>361</sup>.

A lo anterior se adiciona la obligación legal prevista en el art. 57.1 LP: «Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma». En este caso, la doctrina interpreta que no es necesario, pues no se exige en la ley, que la identificación se haga de forma previa —además de porque en los casos de infracción no existen presupuestos previos como la conciliación previa preceptiva<sup>362</sup>, la reclamación administrativa previa o el mero requerimiento extrajudicial—, por lo que su correcta referenciación en la demanda sería suficiente<sup>363</sup>.

Por otro lado, debe puntualizarse que los actos de infracción indirectos encajan perfectamente con lo previsto en el art. 71.1 a) LP, que regula la acción de cesación y se refiere a «los actos que violen su derecho», ya que no se especifica si estos han de ser directos e indirectos<sup>364</sup>. Por lo que MASSAGUER FUENTES ha afirmado que «está fuera de toda duda que la acción de cesación reconocida al titular de la patente se extiende a los actos de infracción indirecta»<sup>365</sup>.

En definitiva, como se puso de manifiesto al tratar el *petitum*, la determinación de la conducta infractora que se denuncia como infracción —y se insta su cese— en relación con la patente infringida será esencial, ya que es respecto de lo que se defenderá el demandado,

---

<sup>359</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 352.

<sup>360</sup> KÜHNEN, T. «Eine neue Ära bei der Antragsformulierung? Kritische Gedanken zur BGH-Entscheidung, Blasfolienherstellung», *GRUR 2006*, pp.180 y ss, citado en GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 352.

<sup>361</sup> GARCÍA VIDAL se posiciona a favor de la postura del Tribunal alemán, y puntualiza su opinión incluso para el caso de infracciones por equivalentes: «En mi opinión, debe seguirse la primera interpretación, no bastando con la mera reproducción de la reivindicación. Como tampoco bastará en el caso de que se alegue infracción de la patente por equivalentes, debiendo especificarse con claridad cuáles son esos otros elementos distintos a los recogidos en la reivindicación, pero en cuya utilización debe cesar el infractor. Así, en la jurisprudencia alemana, la Sentencia del BGH de 22 de diciembre de 2009 - X ZR56/08, Kettenradanordnung II (GRUR 2010, págs. 314 y ss.)». GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 352.

<sup>362</sup> Esta situación puede cambiar si entra en vigor el Anteproyecto de Medidas de Eficiencia Procesal, que exige que previamente al proceso se recurra a un MASC, como se ha explicado en el Capítulo Primero.

<sup>363</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 342.

<sup>364</sup> Prueba de ello son los ejemplos jurisprudenciales que encontramos, como es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), nº 497/2018, de 12 de julio (AC 2018\1798), en la que se concluye que: «Por tanto, y como conclusión, podemos considerar acreditado que el kit adaptador Bellota es apto para reducir la frecuencia de vibración. La consecuencia es que el producto presuntamente infractor cumple también esta segunda etapa del método, lo que determina que exista la infracción indirecta que la actora imputa a la demandada, con la consecuencia de que deba también estimarse la acción de cesación y la de embargo».

<sup>365</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 62.

por lo que se requiere de una cierta concreción para, entre otras cosas, garantizar el derecho de defensa de esta parte<sup>366</sup>.

### 4.2.3. *El riesgo de infracción*

El segundo «presupuesto» que se ha exigido también de forma unánime es la concurrencia de un riesgo de infracción entendida como una probabilidad de que se cometa la infracción en el futuro. Este riesgo se concreta en los siguientes: primero, un riesgo de que se siga cometiendo la infracción; segundo, un riesgo de que se reanude, y tercero, un riesgo de que se inicie la infracción que se había preparado. Todas estas posibilidades de infracción se proyectan al futuro y se encuadran dentro del concepto general de «riesgo de infracción».

La concurrencia de este riesgo actual y real es fundamental en tanto en cuanto la causa precisa y determinada por la que se solicita una petición es la existencia de un riesgo de infracción, que motiva la interposición de la pretensión. A pesar de no contar con cobertura legal, su exigencia se desprende de la propia naturaleza de la acción y su propósito, pues este riesgo de infracción se muestra intrínseco a la misma, en la medida en que sin él —sin la existencia de un temor del titular de la patente de ver vulnerado su derecho— no tiene sentido realizar la petición de cesación al órgano jurisdiccional. Lo anterior no impide que puedan realizarse otras peticiones como la de indemnización de daños y perjuicios, que se basa en unos concretos daños ya producidos que deben resarcirse. Sin embargo, sin riesgo de infracción la petición de cesación no tiene razón de ser, ya que no habría fundamento para pedir que cese lo que ya ha cesado y no va a reanudarse —ni a iniciarse, para el subtipo de prohibición—.

La doctrina es prácticamente unánime al respecto. Así, podemos destacar lo establecido por MASSAGUER FUENTES: «En efecto, la acción de cesación no es una suerte de remedio preventivo, esto es, no está llamada a evitar una mera eventualidad abstracta, a salir al paso de la sola posibilidad de que se cometa por primera vez o se reitere una conducta infractora. Por lo tanto, para que en estos casos pueda prosperar la acción se requiere que, cuando se interponga la demanda, exista una expectativa fundada o probabilidad razonable según máximas de experiencia (cuya apreciación es el objeto del juicio de previsibilidad al que antes me referí) de que el demandado lleve a cabo la actuación

---

<sup>366</sup> En la jurisprudencia encontramos múltiples ejemplos en los que en el Fallo se concretan las reivindicaciones afectadas por la infracción y los actos de infracción a cuya cesación se condena al demandado. Por ejemplo, la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 2843/2020, de 28 diciembre (AC 2020\1777), que resuelve un conflicto sobre la infracción dos patentes relacionados con los dispositivos de iluminación de los vehículos al estimar la demanda concreta exactamente las reivindicaciones infringidas: «...Estimar la demanda de VALEO VISIÓN SAS y VALEO SERVICE ESPAÑA, S. L., y, en consecuencia: A) Declarar que ALKAR AUTOMOTIVE, S.A. ha realizado actos de infracción directa de las reivindicaciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, y 6ª de la patente de la patente EP 764.811 B1 (ES 2.186.764 T3) y de las reivindicaciones 1º, 3º, 6º, 7º, 9º, 14º, 16º, 17º, 18º y 19º de la patente EP 933-254 (ES 2.181.368 T3) B) Condenar a ALKAR AUTOMOTIVE, S.A., a cesar y abstenerse de importar y/o fabricar dispositivos de iluminación que incorporen los dispositivos de ventilación y los elementos intermedios de fijación protegidos por las patentes citadas anteriormente. C) Condenar a ALKAR AUTOMOTIVE, S.A. a retirar del tráfico económico todas las unidades de los dispositivos de iluminación que incorporen los dispositivos de ventilación y los elementos intermedios de fijación protegidos por las patentes citadas anteriormente. D) Condenar a la demandada a la destrucción de tales dispositivos. E) Se condene a ALKAR AUTOMOTIVE a indemnizar a las demandantes [...]».

infractora si no media una intervención judicial que lo impida, y ello en particular porque, a la vista de las circunstancias del caso, no solo está efectivamente en condiciones de llevar a cabo la conducta infractora sino que además está dispuesto a hacerlo»<sup>367</sup>.

También, encontramos ejemplos jurisprudenciales en esta línea. Así, en materia de marcas y competencia desleal, se dictó la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 83/2008, de 11 marzo (JUR 2008\173080), que conoció de una demanda contra CEA IBERICA CHOCOSTAR, S.L., por distribuir en España bombones de otra empresa italiana, Sorini, utilizando las marcas e idéntica presentación —en los embalajes, cajas y envoltorios— que los bombones comercializados por la actora, WITOR'S, S.R.L. La Audiencia sí condenó a retirar del mercado los bombones por ser constitutivos de infracción, así como a indemnizar a la actora y publicar la sentencia, pero desestimó la acción de cesación por falta de riesgo de infracción<sup>368</sup>.

Conviene resaltar que para la acreditación del riesgo de infracción se podrán aportar pruebas concretas, pero también tendrán un papel determinante las presunciones legales y judiciales previstas en la LEC (arts. 385 y 386 LEC). Así, el riesgo de infracción podrá ser acreditado por medio de pruebas como, por ejemplo, la aportación documental de un catálogo de productos de la siguiente temporada que incluya productos que violen una patente y que estarán disponibles para la venta a partir de una fecha futura concreta —los cuales en la actualidad pueden estar o no disponibles—. Esto acreditaría que existe un riesgo de infracción, en concreto, de ofrecimiento para la venta en el futuro —lo que, además,

---

<sup>367</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 55-56. Sin embargo, GARCÍA VIDAL realiza un apunte al respecto: «Es muy frecuente en la doctrina afirmar que los presupuestos para el ejercicio de la acción de cesación son la existencia de la violación del derecho de propiedad industrial y el riesgo de que ésta se vaya a repetir. No obstante, esta es una afirmación que solo es válida para la modalidad de la acción de cesación consistente en la acción de prohibición de reiteración». Por nuestra parte, no compartimos esta puntualización, entendemos que también debe requerirse el riesgo de infracción para el supuesto de la acción de cesación en sentido estricto, en tanto en cuanto que la infracción se está produciendo en el momento de interposición de la demanda implica precisamente que existe un riesgo de que continuará realizándose. Es cierto que se trata de un riesgo intrínseco, pero que entendemos existe y que justifica la petición de cesación de la conducta infractora. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 336.

<sup>368</sup> En concreto, la AP de Barcelona estableció que: «En este sentido, respecto de las dos conductas enjuiciadas, ha quedado acreditado que se ejecutaron antes de presentarse la demanda y que presumiblemente no volverán a realizarse. Queda acreditado que después de la publicación del anuncio en la revista "Dulces Noticias" que incluía los signos de la actora, en noviembre de 2003, la demandada realizó una serie de actuaciones para evitar que se volviera a producir, lo que de hecho motivó en cierto sentido que la sentencia de primera instancia restara relevancia infractora a dicha conducta. A nuestro juicio, estos actos posteriores tan sólo justifican que la infracción pudo deberse a un descuido, a una negligencia, pero ello resulta irrelevante para juzgar sobre la infracción, pues para esto último tan sólo hemos de acudir a criterios objetivos, sin que sea relevante el elemento subjetivo, que sí puede tener su importancia a otros efectos, como la indemnización de daños y perjuicios en sede marcaría (art. 42 LM). Ahora bien, sí que tiene importancia para acreditar que fue un hecho puntual y que no existe riesgo ni sospecha de que vuelva a producirse, razón por la cual carece de sentido la orden de cesación. Por lo que se refiere a la infracción marcaría y al acto de competencia desleal derivados de la comercialización de bombones Sorini en una caja que incorporaba dos marcas registradas de la actora y una presentación muy similar, por no decir idéntica, a la que empleaba la actora para comercializar sus bombones, también se ha acreditado, sobre todo por la testifical del legal representante de DULCES MUCORBA, S.L., que dicha conducta, que se circunscribe a los meses de octubre a diciembre de 2003, cesó antes de la presentación de la demanda, en cuanto fue requerida por la actora, sin que tampoco exista en la actualidad ni riesgo ni sospecha de que pueda volver a realizarse. Motivo por el cual, en este caso, al tribunal le parece claro que no existe interés en un pronunciamiento que imponga una condena a cesar, pues la conducta ya cesó y no es presumible que pueda volver a reproducirse».

## CAPÍTULO SEGUNDO

puede albergar otros riesgos de infracción relacionados con la importación o fabricación del producto, almacenamiento, etc.—<sup>369</sup>.

En este sentido, no siempre las circunstancias de un caso permiten que el actor cuente con pruebas directas del riesgo de infracción, por lo que se debe acudir a las presunciones que permite la LEC. Estas presunciones son un método probatorio, que no una actividad probatoria, que consisten, según MONTERO AROCA, en «un razonamiento en virtud del cual, partiendo de un hecho que está probado o admitido por las dos partes, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho, que es el supuesto fáctico de una norma, atendido el nexo lógico existente entre los dos hechos. [...] La presunción está compuesta estructuralmente de una afirmación, hecho base o indicio, de una afirmación o hecho presumido y de un enlace»<sup>370</sup>.

La LEC diferencia entre presunciones legales y judiciales, según si el enlace o nexo lógico entre el hecho base o indicio y la afirmación o hecho presumido lo efectúa la ley o directamente el juez. El art. 69.2 LP establece lo que podría considerarse una presunción legal, sin embargo, el Tribunal Supremo ha aclarado que no cumple los requisitos para tener tal condición. Este art. 69.2 LP reza: «Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado»<sup>371</sup>.

---

<sup>369</sup> La SAP de Barcelona, nº 443/2010, de 13 de diciembre de 2010, (TOL2.091.391) confirma la sentencia de primera instancia y recoge un supuesto similar al ejemplo referido en el texto, en el que el condenado a cesar en la comercialización de un producto había reconocido que en el pasado sí fabricó el producto infringido y que actualmente aparecía en su catálogo, por lo que el tribunal consideró acreditaba la posibilidad de reanudación: «El juez entiende que esa condena al cese debe mantenerse aun cuando la demandada haya dejado de fabricar el producto infractor, porque éste continúa en los catálogos, como ha reconocido la propia parte, y porque dicho cese comprende también la prohibición de reanudar los actos de violación en un futuro. El fundamento de derecho octavo explica que, de ser cierto que la demandada hubiera dejado de fabricar el producto en 2004, ello no enervaría la existencia de la infracción ni excluiría la posibilidad de que el mismo objeto fuera nuevamente comercializado, teniendo en cuenta que WURSI reconoce que la pieza de menor tamaño se mantiene en su catálogo (página 19 de la contestación). [...]

Sin embargo, en el contexto de la controversia, con el dato relevante, admitido por WURSI, de que esta entidad ha venido fabricando hasta 2004 el producto -de 800 por 600 mm- que reproduce los elementos esenciales de la patente ES 2095379 -en otros términos, infractor de dicha patente-, que ella misma ha comercializado, el hecho de que esté presente en su catálogo, sin explicación satisfactoria, un modelo de las mismas características de la pieza denunciada como infractora (con estriado en la pared lateral, interrumpido por las ranuras de guía, y travesaños de refuerzo de la pared frontal), aunque de tamaño menor, nos conduce a confirmar la estimación de la acción de infracción por el juez, con la correlativa condena a la cesación de actos de violación, conforme al artículo 63.1.a) de la Ley de patentes».

<sup>370</sup> GÓMEZ COLOMER, J.L. «La prueba: los medios de prueba en concreto (V)». En MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 299.

<sup>371</sup> Al respecto el Tribunal Supremo ha sentenciado que: «La norma del art. 61.2 LP, que dispone que "si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado", recoge un criterio especial de carga de la prueba (con previsión general en el art. 217.6 LEC -apartado 5 al tiempo del proceso-) y no una presunción legal (art. 385 LEC). Así resulta de los antecedentes internacionales del precepto (Protocolo nº 8º.2 del Tratado de 12 de junio de 1.985 (LCEur 1986, 61) de adhesión de España a la actual Unión Europea; art. 75 del Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1.975 sobre Patente Comunitaria -que si bien no llegó a entrar en vigor tuvo una importante influencia legislativa-; art. 34.1 del Acuerdo sobre los ADPIC); Preámbulo de la LP; doctrina mayoritaria; y jurisprudencia

A los efectos que aquí nos interesan, lo más común para acreditar el riesgo de infracción es que se deba acudir a las presunciones judiciales previstas en el art. 386 LEC. Para ello, se deberán tener en cuenta el conjunto de circunstancias y actos realizados por el supuesto infractor en el momento de interposición de la demanda.

#### *4.2.3.1. Las presunciones judiciales para la acreditación del riesgo de infracción*

Como se ha expuesto, para la acreditación del riesgo de infracción será común que se acuda a diversas presunciones judiciales.

Doctrina y jurisprudencia han admitido las siguientes presunciones. Un supuesto ampliamente admitido por la doctrina se refiere a que si los actos de infracción son realizados por un empresario, su condición empresarial, podrá ser considerada a los efectos de presumir que existe riesgo de que continuará realizando la infracción que está llevando a cabo como propia de su actividad empresarial<sup>372</sup>. También, de la ejecución probada de actos ilícitos podrá desprenderse la realización de otros posteriores actos de infracción. Así, de la fabricación o importación de un producto que infringe una patente, se podrá desprender el riesgo de posterior comercialización y puesta en comercio. Igualmente, si se acredita que se han realizado los preparativos razonables y que estos colocan al supuesto infractor en condiciones de poder poner en práctica la infracción<sup>373</sup> —salvo que esos preparativos encuentren justificación legal, por ejemplo, en el art. 61.1.c) LP—, de estos hechos podrá desprenderse el riesgo de infracción.

---

de esta Sala (SS. 28 de abril de 2.005 (RJ 2005, 3944), 2 de febrero de 2.007 y 19 de mayo de 2.008 (RJ 2008, 3090)), y, singularmente, de la propia fórmula de la norma legal, porque la presunción, a diferencia de otras reglas que inciden en la carga de la prueba, exige una especial estructura consistente en que haya dos afirmaciones y un enlace entre ellas. No puede presumirse una afirmación si no es en relación a otra que le sirve de base, de forma que si falta esta última no existe presunción. Entendemos que en el precepto no hay una afirmación base de la que, en virtud de una máxima de experiencia sentada por el legislador, se deduzca -enlace, inferencia- la afirmación "presumida", aunque un sector doctrinal minoritario sostiene que hay enlace entre dos afirmaciones cualitativamente distintas. Otra cosa es que haya la exigencia de unos presupuestos, que, como hechos constitutivos de la pretensión, tengan que ser probados por quien los afirma, o mejor dicho, por quien sea interesado en el efecto jurídico que ordinariamente se desprenda de su certeza (art. 217.2 LEC). Y a lo razonado no obsta que el precepto emplee la expresión "se presume", porque es bien sabido que el legislador no suele emplearla en un sentido técnico; ni tampoco que recoja la fórmula "salvo prueba en contrario", que trata de evitar cualquier interpretación rigurosa de disposición legal taxativa (en cierta consideración doctrinal, prácticamente abandonada, se alude a presunción "iuris et de iure", también denominada presunción legal "impropia"). [...] Ello es así porque al demandante le incumbe probar que ostenta una patente de procedimiento para la fabricación de un producto o sustancia nuevo, y también que el producto o sustancia del demandado es de similares características. En cambio, al demandado le incumbe el "onus probandi" de que el producto suyo se ha fabricado por un procedimiento distinto. Y asimismo, en su caso, que tenía el consentimiento del demandante, tanto porque es un hecho impositivo o enervatorio de la pretensión actora (art. 217.3 LEC), como por aplicación de la doctrina sobre los hechos negativos y sobre la disponibilidad y facilidad probatoria (art. 217.7 LEC, redacción actual)» (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 346/2010 de 14 junio (RJ 2010\5389)).

<sup>372</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA en materia de marcas afirmaba que: «La prueba no será, sin embargo, demasiado compleja en el supuesto de que el demandado sea un empresario, porque en tal supuesto cabe presumir a existencia de un riesgo de repetición, presunción que se apoya precisamente en la circunstancia de que el demandado desarrolla una actividad industrial o comercial que tiene una continuidad potencialmente indefinida». FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 491-492; MUERZA ESPARZA, J. J. *Aspectos procesales de las acciones de cesación...*, cit., p. 34; BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., p. 59.

<sup>373</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 54-59.

## CAPÍTULO SEGUNDO

Asimismo, de las circunstancias y actuaciones del demandado se deberá desprender que está decidido o dispuesto a realizar el acto de infracción, para lo que deberemos estar al caso concreto<sup>374</sup>. Esto puede deducirse, por ejemplo, de la contestación dada ante el previo requerimiento extrajudicial realizado por el titular de la patente vulnerada. En esta contestación el presunto infractor puede negar la infracción por considerar que no constituye vulneración legal alguna, de manera que se pueda entender que va a continuar con su plan de actuación que considera lícito, o bien puede dar una respuesta evasiva —o incluso no contestar— lo que denota la disposición de infringir<sup>375</sup> o, por lo menos, el riesgo de que lo haga.

La SAP (Sección 15ª), nº 732/2021, de 26 de abril (JUR 2021\173939), al respecto de la apreciación del riesgo de infracción, ha establecido unas pautas generales, determinando que: «ha de basarse en hechos y datos objetivos, como pueden ser la época en que se llevan a cabo las actuaciones ante las autoridades sanitarias, el alcance de esas actuaciones, el inicio de acciones de nulidad de la patente o la existencia previa de procedimientos de nulidad. Esos datos objetivos deben conjugarse con otros factores de índole subjetiva y contextuales, como los compromisos adquiridos por el demandado sobre la eventual comercialización de genéricos».

### 4.2.3.2. Debate doctrinal sobre la exigencia probatoria del riesgo de infracción

En la doctrina y jurisprudencia no existe una opinión unánime al respecto de la exigencia probatoria del riesgo de infracción para la estimación de la acción de cesación en

---

<sup>374</sup> Las circunstancias que valorar para considerar que concurre o no riesgo de infracción dependerán de cada caso. Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 de enero (AC 2014/276), caso *Donepezilo*, se hace referencia a la realización de trámites administrativos: «De otro lado, el hecho de haber facilitado MYLAN a la DGFPS los datos pertinentes relativos al coste del producto, en el marco del procedimiento de inclusión en el SNS y fijación de precios (conforme exige el art. 92.1 de la LM: "A los efectos de la fijación de precios, los laboratorios farmacéuticos deberán facilitar al Ministerio de Sanidad y Consumo toda la información sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros..."), ya sean más o menos estimativos, contribuye a la valoración indiciaria favorable a una comercialización prematura, en la medida que revela una actuación positiva de MYLAN de cumplir con todos los trámites necesarios para completar el procedimiento que le coloca en situación de explotar comercialmente su producto tres años antes de que expire la protección legal». Debemos advertir, no obstante, que el contexto normativo al respecto ha cambiado y que la jurisprudencia ahora lo interpreta de forma contraria, por lo que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), nº 732/2021, de 26 de abril (JUR 2021\173939) afirma que: «Ahora bien, en la medida que los indicios sobre riesgo de infracción se extraen, fundamentalmente, de los actos dirigidos a obtener la preceptiva autorización para comercializar un medicamento genérico, ha de tenerse en cuenta que el contexto normativo, al que nos referimos extensamente en la Sentencia sobre el *donepezilo*, ha cambiado de forma sustancial. En efecto, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, la mera fijación del precio de venta de un medicamento genérico daba lugar a la formación de agrupaciones homogéneas, con la consecuente necesaria reducción de precios del medicamento de referencia y del precio máximo al que se financiará el medicamento con cargo a fondos públicos. El RD 177/2014 ha establecido un nuevo régimen en cuanto al momento en el que un medicamento se incluye en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, que ya no se corresponde con la obtención del precio de venta por parte del laboratorio, sino transcurridos los plazos previstos legalmente desde la comunicación sobre la intención de comercialización del medicamento a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) [...]». Así, tras la explicación de otros motivos, concluye que en este caso: «Consideramos, en definitiva, que no concurren indicios razonables de una próxima infracción de los derechos de exclusiva de las demandadas, por lo que debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada».

<sup>375</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 56-57.

materia de propiedad industrial. GARCÍA VIDAL presenta tres escenarios que se relacionan con tres grados de requerimiento probatorio para el actor<sup>376</sup>. No obstante, conviene aclarar que estos distintos escenarios, según la exigencia que unos autores y otros consideran debe tenerse, no se refieren únicamente a las patentes, sino que se han postulado en materia de propiedad industrial o para otros derechos. Por su similitud y aplicación al campo de las patentes estas diferentes opiniones se incluyen en este estudio.

Primeramente, según la tesis más exigente, que se basa en lo postulado por GARCÍA LUENGO<sup>377</sup> se requiere que en todo caso el actor acredite la existencia de un riesgo objetivo de probabilidad de repetición y de una potencial violación futura, y ello con la intensidad suficiente para que resulte verosímil y probable que una hipotética conducta infractora terminará por ocurrir si no se dictamina su previa cesación. También, se añade que pueden existir circunstancias que permitan considerar que concurre un riesgo cierto, por ejemplo, porque el infractor alegue que cuenta con un derecho que ampara la conducta que se le achaca como lesiva.

En segundo lugar, GARCÍA VIDAL recoge otras tesis menos exigentes para con el actor, las cuales consideramos más adecuadas para garantizar la igualdad de las partes ante el proceso, pues lo contrario entendemos colocaría a una de ellas en una condición de superioridad respecto de este punto. Así, FERNÁNDEZ-NÓVOA, en materia marcaria, y MUERZA ESPARZA, para la propiedad industrial en general<sup>378</sup>, partiendo de la base de que la carga de la prueba le corresponde al actor, relajan la exigencia probatoria para el actor y consideran que la acreditación del riesgo de infracción será sencilla sobre todo cuando el infractor tiene la condición de empresario. Y ello porque esta condición empresarial implica que el demandado lleva a cabo una actividad industrial o comercial de forma continua y, por ende, potencialmente indefinida. En este bloque de opinión, integraríamos a MASSAGUER FUENTES, que también refiere ejemplos en esta línea<sup>379</sup>. Asimismo, podríamos considerar que esta es la postura dominante en la jurisprudencia<sup>380</sup>.

En último y tercer lugar, otra parte de la doctrina defiende la existencia de una auténtica presunción *iuris tantum* del riesgo de repetición, lo que supondría una inversión de la carga de

---

<sup>376</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 337-338.

<sup>377</sup> GARCÍA LUENGO, R. B. «Artículos 40 y 41». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A.; García-Cruces González, J. A., dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Tomo I, Cizur Menor: Tomson-Aranzadi, 2008, p. 669.

<sup>378</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 491-492; y MUERZA ESPARZA, J. J., *Aspectos procesales de las acciones de cesación...*, cit., p. 34.

<sup>379</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...* cit., pp. 54-59.

<sup>380</sup> Por ejemplo, la STS (Sala do Civil, Sección 1ª) nº 139/2005, de 3 marzo (TOL 603.848) que declara que el riesgo de repetición de una infracción de marca es efectivo y serio «ya que los infractores —en este caso las sociedades antes demandadas y ahora recurrentes en casación— siguen desarrollando actividades comerciales, que indican tal riesgo de repetición». Esta tesis también es seguida por la jurisprudencia de los tribunales menores, entre otras: Juzgado de lo mercantil nº 4 de Barcelona, de 9 de abril de 2018, nº 114/2018 (TOL7.595.727), en el que se establece que existe riesgo de infracción pues la demandada había suscrito un contrato para implementar precisamente las clavijas objeto de la patente infringida: «En este caso, se ha acreditado que concurre la infracción de la *patente* y que existe un riesgo de reiteración sucesiva de dicha infracción, pues *Huawei* tiene un contrato con Telefónica (ex art. 281.3 LEC) para implementar sus clavijas Fastconnect de fibra óptica en España. Por ello, procede estimar esta petición».

## CAPÍTULO SEGUNDO

la prueba, por lo que el riesgo se daría por supuesto y el infractor debería acreditar suficientemente su no concurrencia. Algunos tribunales se han inclinado por esta postura en el ámbito de la competencia desleal<sup>381</sup>. También, la jurisprudencia del TJUE en relación con las marcas de la Unión Europea se inclina por considerar que se debe estimar la acción de cesación, incluso en los casos de riesgo no manifiesto o de carácter limitado<sup>382</sup>.

En esta opinión encontramos a PORTELLANO DÍEZ y otros<sup>383</sup> que han defendido que en los supuestos en que se solicita la cesación de la infracción llevada a cabo en el momento de la demanda o la no reanudación —en los que debe concurrir peligro de repetición o continuación—: «Una vez cometida la violación, se presume el peligro de continuación o repetición de la infracción». Así, afirma este autor que «El peligro de repetición o continuación puede basarse en la realización de una (todavía) única infracción, y aunque no se haya elaborado un plan de producción, distribución o comercialización de la invención amparada por la patente. Y ello aun cuando desde hace tiempo no se continúe perpetrando la vulneración del derecho de exclusiva. El límite temporal es la prescripción (art. 71 LP)». Afirmando en esta línea el mismo autor, PORTELLANO DÍEZ, que: «Ciertamente se trata de una presunción iuris tantum», de modo que la alegación y acreditación de la inexistencia de peligro de infracción correspondería al demandado<sup>384</sup>. Desde nuestro punto de vista, aunque lo más común será que el riesgo de infracción pueda desprenderse de la comisión de una infracción, deberemos estar al caso concreto, pues la

---

<sup>381</sup> Citada en GARCÍA VIDAL, la SAP de Madrid (Sección 21ª), nº 267/2004, de 1 de julio (TOL 503.571, ROJ: SAP M 9839/2004 - ECLI: ES:APM:2004:9839): «constituye presupuesto específico para la prosperidad de la acción de cesación que se constate por el Juez, al dictar la sentencia, la existencia del peligro de que el demandado continúe ejecutando el acto de competencia desleal o que en lo sucesivo volverá a repetirlo. Pero en el buen entendimiento de que, en principio, ante un acto de competencia desleal se presume su futura reiteración y lo que hay que probar, por el demandado, es la inexistencia del peligro en la reiteración. Ahora bien, probada esa inexistencia del peligro en la reiteración, la acción de cesación carecería lógicamente de sentido, por lo que tendría que ser desestimada, al faltar su presupuesto específico, y sin perjuicio de que respecto de esos actos de competencia desleal ejecutados por el demandado y de los que no existe peligro de repetición se puedan ejercitar otras de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal, como la de resarcimiento o la de enriquecimiento injusto (5ª y 6ª del artículo 18)». GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, cit., p. 338.

<sup>382</sup> Esta interpretación realizada en la STJCE, de 14 de diciembre de 2006 (TOL 1.083.218), C-316/05, caso Nokia, no es de aplicación a la legislación española, lo que no impide que pueda servir de inspiración para nuestros Tribunales. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 339-341.

<sup>383</sup> PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 30. BENKARD, G. *Patentgesetz*, 8ª ed, München: CH Beck, 1988, § 139, marginal 29, p. 1176; y OSTERRIETH, C. *Patentrecht. Einführung für Studium und Praxis*, München: CH Beck, 2000, p. 20, citados en PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 30.

<sup>384</sup> BARONA VILAR también se inclinaba por esta inversión de la carga de la prueba para los casos en que el infractor fuera un empresario, en la medida en que «se trata de una persona que desarrolla una actividad industrial o comercial que tiene una continuidad de explotación claramente definida. En el supuesto señalado podría aplicarse en principio la inversión de la carga de la prueba (a ella se refieren los arts. 29.a) y b) de la Ley General de Publicidad –L. 33/1988, de 11 de noviembre- y el art. 26 LCD de 1991), lo que supondría que para desvirtuar la presunción de veracidad del peligro que comporta efectivamente la realización futura de la lesión del derecho de marca del demandante por el empresario-demandado, debería ser éste el que acreditara la no existencia de peligro de repetición o de futura realización (por ejemplo, por haber liquidado todas las existencias realizados con violación del derecho de marcas del actor, y la destrucción de los mecanismos para la continuidad de realización de esta explotación)». BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit. p. 59.

casuística puede ser amplia y no de toda violación de una patente, debe derivarse automáticamente un peligro de infracción.

Conviene puntualizar que, por el contrario, PORTELLANO DÍEZ cuando se refiere a la petición de prohibición de iniciar una conducta infractora que se ha preparado —acción de prohibición— afirma que: «El presupuesto jurídico-material de la acción es el riesgo cierto e inminente de que se comience a perpetrar un acto de infracción de la patente. Dado que todavía no ha comenzado la violación, la carga de probar el peligro de iniciación corresponderá —a diferencia de lo que sucedía con la acción de cesación respecto al peligro de repetición o continuación— al demandante»<sup>385</sup>.

A diferencia de lo que afirma PORTELLANO DÍEZ, la jurisprudencia en general no exige que se dé una inminencia de la infracción, lo que sí se requiere legalmente para el caso de la medida cautelar de cesación<sup>386</sup>.

#### *4.2.3.3. Supuestos de dudosa o inexistente concurrencia del riesgo de infracción*

Por el contrario, pueden darse algunos casos en los que de los hechos se desprenda precisamente lo opuesto, esto es, que no existe riesgo de infracción o que su concurrencia pueda ponerse en duda para lo que deberán atenderse las circunstancias de cada caso.

Por ejemplo, ante la formulación de un compromiso serio<sup>387</sup> de cesación, no reanudación o no comienzo del acto infractor, que incluso puede dar lugar a un acuerdo

---

<sup>385</sup> PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 36.

<sup>386</sup> A esto se refiere la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 enero (AC 2014\276), que afirma que: «Para la estimación de la acción de prohibición no sería preciso adquirir la convicción de que la infracción se presenta como inminente (por más que al regular las medidas cautelares el art. 134.1 LP alude, por razón del fundamento de toda medida cautelar, a la inminencia de los actos infractores), sino que ha de bastar, en apreciación razonable, un fundado riesgo de que la infracción se materialice, por la mera voluntad del agente, en la medida en que pueda deducirse de los actos preparatorios que se han realizado». Otra cosa distinta es, como dicta la sentencia, que la infracción que trata de evitarse mediante la interposición de la pretensión, se refiere al acto de comercializar no en cualquier momento, sino antes de que expire el derecho de patente de la actora.

<sup>387</sup> MASSAGUER FUENTES insiste en la importancia de que este compromiso sea serio, expreso, inequívoco e incondicional. En concreto afirma: «Realizada anteriormente la actividad infractora, el riesgo de infracción solo puede entenderse extinguido si, antes de iniciarse el proceso, el infractor pone fin a la conducta ilícita y además se compromete seria e incondicionadamente a no reanudarla mientras que el título de propiedad industrial en cuestión esté vigente. Así, la sola manifestación de que se cesa en la conducta infractora no elimina el riesgo de repetición o reiteración de la infracción [AJM nº 5 Madrid 11-XI-2004 (AC 2004, 1911) y, en relación con una acción de cesación en materia de consumidores y usuarios, STS nº 834/2009 de 22 de diciembre (RJ 2010, 703)]; para tener por desaparecido ese riesgo se debe requerir, por una parte, la manifestación expresa e inequívoca de que se pondrá fin inmediatamente la actividad ilícita y no se reemprenderá en el futuro y, por otra parte, la asunción de un compromiso firme e incondicionado en ese sentido [SAP Madrid (Secc. 28.a) 26-VII-2013 (JUR 2013, 297024)]. A estos efectos, el compromiso de no infringir será firme si consiste en la expresa asunción de la obligación de abstenerse de continuar o reiniciar la actividad infractora, de modo que, sin perjuicio de la infracción del derecho de propiedad industrial, el incumplimiento de esa obligación constituya en todo caso el incumplimiento de una obligación contractual cuya contraprestación por el titular consistió en la no presentación de la demanda de infracción. A su vez, el carácter incondicionado del compromiso se concreta, si media un requerimiento de cese previo, en la aceptación de los términos requeridos por el titular o, en general, por quien esté legitimado para ejercitar la acción de cesación siempre que esos términos se correspondan con el alcance objetivo de la protección que confiere la modalidad de propiedad industrial del caso. Y, si en cambio no media requerimiento, se concreta en la ausencia de sometimiento del compromiso de no explotar a hechos o circunstancias de las que no dependa materialmente la propia cesación». MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 55.

prejudicial entre las partes al respecto. Esto mismo puede tener lugar en sede judicial alcanzando un acuerdo de transacción entre las partes.

Una muestra jurisprudencial de lo anterior, sería el resuelto en segunda instancia por la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 de enero (TOL4.136.615), en el que, a pesar de haberse realizado todos los actos preparatorios para comerciar un medicamento patentado, el demandado había asumido un compromiso de no llevarlo a cabo hasta la caducidad del Certificado Complementario de Protección de medicamentos, lo que desvirtuaba el riesgo de infracción y llevó a la Audiencia a revocar la sentencia de primera instancia y desestimar la acción de prohibición<sup>388</sup>.

También, podemos encontrarnos ante infracciones aisladas del pasado cuya repetición resulta imposible, por ejemplo, por utilizar una materia prima vegetal que se ha extinguido. Por lo que en estos supuestos, no se podría considerar que existe riesgo de infracción<sup>389</sup>.

MASSAGUER FUENTES apunta algunos casos en los que se considera que no existe riesgo de infracción, como cuando la infracción se llevó a cabo en el espacio temporal entre la solicitud y la concesión de la patente, o cuando los preparativos realizados se dirijan a permitir comenzar la explotación solamente una vez se haya extinguido la patente, de modo que no constituyan por sí mismos actos de explotación infractora o bien encuentre justificación en los límites o excepciones al derecho de exclusión<sup>390</sup>. Tampoco podrá existir riesgo de infracción si cuando se interpone la acción de cesación la patente ya ha caducado, lo que ha llevado a los tribunales a desestimar la acción de cesación<sup>391</sup>.

### III. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN

#### 1. Plazo de prescripción de las acciones de infracción

El apartado primero del art. 78 LP establece que: «Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse». Este precepto acoge la anterior previsión normativa, que se recogía en los mismos términos en el art. 71 de la LP de 1986, estableciendo este plazo de

---

<sup>388</sup> SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 de enero (TOL4.136.615): «Hemos estimado que no hay suficientes motivos para apreciar el presupuesto de la acción de prohibición al amparo de la LP por entender (equivocados o no) que, pese a haber realizado todos los actos preparatorios para la comercialización inmediata, el compromiso de MYLAN alejaba el riesgo de introducción en el comercio de los genéricos durante la vigencia del CCP».

<sup>389</sup> Ejemplo extraído de PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 30.

<sup>390</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 56.

<sup>391</sup> Un ejemplo de caducidad del título de propiedad industrial, en este caso de un modelo de utilidad respecto del que se ejercitaba una acción de cesación, lo encontramos en la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 186/2009, de 28 mayo (JUR 2009\421066), en la que se determinó: «En relación con esta infracción, el suplico de la demanda contenía dos pedimentos más, uno de ordenar a las demandadas la cesación en la conducta infractora, que deviene en impropio como consecuencia de la caducidad del modelo de utilidad, [...]». En el Fallo de esta sentencia sí se declaraba que se infringió el modelo de utilidad hasta que éste caducó, por lo que se condenó al pago de la correspondiente indemnización, pero no a la cesación, por razón de su caducidad.

cinco años para cualquier acción civil derivada de la infracción del derecho de patente, entre ellas, la de cesación.

Por su parte, también, la Ley de Marcas y la Ley de Diseño Industrial establecen plazos de prescripción de cinco años, aunque su redacción es ligeramente diferente en lo que se refiere al *dies a quo*, ya que la LP hace referencia «al momento en que pudieron ejercitarse», mientras que la LM y la LDI computan el plazo «desde el día en que pudieron ejercitarse»<sup>392</sup>. Precisiones que en la práctica no debieran llevarnos a soluciones distintas.

El Código de Comercio en su Título II del Libro IV recoge la prescripción de diversas acciones mercantiles, remitiéndose al Código Civil para aquellos casos en los que no se haya establecido un plazo en particular (*ex art.* 943 CCom). El Código Civil, por su parte, regula en su Título XVIII del Libro IV (arts. 1930 a 1975) esta figura, tanto en su vertiente adquisitiva como extintiva —que es el caso que aquí nos ocupa—, estableciendo que lo previsto en el referido título se entiende sin perjuicio de lo regulado en las leyes especiales, como sería el caso de la LP.

Del tenor del art. 78 LP, que se remite a «las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente», no se deduce que este plazo prescriptivo sea aplicable solo a las acciones establecidas en el art. 71.1 LP. Lo anterior podría plantear la cuestión de si este plazo resulta de aplicación si se interpone, *ex art.* 70 LP, cualquier otra acción civil —pues es posible interponer cualquiera acción que sea necesaria para defender el derecho de patente vulnerado— siempre que venga «derivada de la infracción del derecho de patente», requisito establecido en el art. 78 LP<sup>393</sup>.

La doctrina y jurisprudencia han afirmado en numerosas ocasiones que el fundamento de la prescripción de las acciones se encuentra en la seguridad jurídica<sup>394</sup>, constitucionalmente protegida en el art. 9.3 CE, la cual se constituye como un límite al ejercicio del derecho subjetivo. DÍEZ-PICAZO afirmaba que desde un punto de vista estructural: «todo derecho subjetivo tiene que ser ejercitado dentro de un periodo de tiempo razonable, porque es antisocial y contrario al fin o función para que ha sido concedido el ejercicio retrasado o la

---

<sup>392</sup> Esta precisión coincide con la establecida en el art. 1969 CC: «El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse». La determinación del momento inicial de la prescripción ha sido «sumamente debatida por la doctrina tradicional del Derecho Civil», planteándose doctrinas que van desde «el nacimiento de la acción», la consideración del momento de la lesión e insatisfacción como momentos decisivos, así como el momento en que es posible ejercitar la acción. DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva: en el Código civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, 2ª ed., Cizur Menor: Aranzadi, 2007, pp. 128-135.

<sup>393</sup> En este caso, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 1938 CC, que determina que las disposiciones previstas en materia de prescripción en el Código Civil se entienden sin perjuicio de lo regulado en las leyes especiales, podría defenderse que el plazo de cinco años impera en todo caso por la especialidad de la materia para cualquier acción civil que pudiera interponerse, aunque no sea de las expresamente previstas en la LP. Esta cuestión podría resultar controvertida, pues según la particular acción interpuesta podríamos encontrarlos con plazos de prescripción de mayor o menor duración.

<sup>394</sup> Explicando esta función destacan, entre otras, la STS (Sala de lo Civil, Sección Pleno), nº 544/2015, de 20 octubre (RJ 2015\4226), la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 672/2009, de 28 de octubre de 2009 (RJ 2009\5817); entre otras muchas. REGLERO CAMPOS, F. «De la prescripción de acciones». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, R., coord.), *Comentarios al Código Civil*, Elcano: Aranzadi, 2001, p. 2188. DÍEZ-PICAZO, L. «En torno al concepto de la prescripción», *Anuario de derecho civil*, vol. 16, nº 4, 1963, p. 1000.

inercia»<sup>395</sup>. En este sentido, el transcurso del tiempo no implica la extinción del derecho subjetivo material, sino del derecho de acción.

Debemos tener en cuenta que el planteamiento legislativo de la prescripción se hace desde la perspectiva del Derecho privado, es decir, desde la concepción de la acción previa a la evolución que este concepto ha tenido para el Derecho procesal.

### 2. *Dies a quo* del plazo de prescripción: «desde el día en que pudieron ejercitarse» (art. 78 LP)

Un principio originario que ha regido en este campo es el de *actio nondum nata non praescribitur*, que significa que la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir. Este principio inspira la llamada «teoría del nacimiento de la acción», que implica que no basta con que exista el derecho, sino que es necesario que haya nacido la acción para defenderlo o ejercitarlo<sup>396</sup>. Por su parte, la jurisprudencia se ha hecho eco de este principio en múltiples ocasiones<sup>397</sup>. Otro principio clave en que se basa la regla general del art. 1969 CC<sup>398</sup> ha sido el de “actio nata” o nacimiento de la acción, que implica que la prescripción de la acción computa desde el momento en que nace la acción<sup>399</sup>.

Así, la doctrina y jurisprudencia actual desarrollada en este ámbito considera que el *dies a quo* comienza el día en que pudieron ejercitarse las acciones, por lo que, además de que haya nacido el derecho de acción, son necesarios otros requisitos que posibilitan su ejercicio. Entre ellos, en primer lugar, que el afectado tenga conocimiento de la vulneración de su derecho.

#### 2.1. *Conocimiento de la infracción como requisito para poder ejercitar la acción*

Es elemental que quien no conoce de la infracción de su derecho y sus circunstancias no puede interponer ninguna acción para perseguirlo, mas son diversas las tesis que se han desarrollado al respecto, la mayoría de ellas en materia de marcas, pero que traemos a estos

---

<sup>395</sup> *Ibidem*, p. 1000.

<sup>396</sup> DÍEZ-PICAZO PONCE, L. *La prescripción extintiva...*, *cit.*, p. 129.

<sup>397</sup> La STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 92/2021, de 22 de febrero (RJ 2021, 486) sintetizada la doctrina al respecto, de lo que extractamos que: «El día inicial para el ejercicio de la acción (art. 1969 CC) es, aquel en que puede ejercitarse, según el principio *actio nondum nata non praescribitur* [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] (sentencias 340/2010, de 24 de mayo (RJ 2010, 3714); 896/2011, de 12 de diciembre (RJ 2012, 3524); 535/2012, de 13 de septiembre; 480/2013, de 19 de julio (RJ 2013, 5003); 6/2015, de 13 de enero (RJ 2015, 266); 279/2020, de 10 de junio y 326/2020, de 22 de junio (JUR 2020, 256405)). Este principio exige, para que comience a correr la prescripción en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar».

<sup>398</sup> REGLERO CAMPOS, F. «De la prescripción de acciones», *cit.*, p. 2207.

<sup>399</sup> Al respecto del principio de *actio nata* destaca lo manifestado por el TS, entre otros, en su Auto (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 de marzo (RJ 2021\1100): «Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la “actio nata”, conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113)».

efectos por su directa aplicación. En concreto, podemos diferenciar entre las posturas objetivas y subjetivas.

Una parte minoritaria de la doctrina<sup>400</sup> acoge la que se ha llamado «interpretación objetiva», que considera que el momento a tener en cuenta es aquel desde el que los actos de infracción se manifiestan externamente, esto es, obviando si el perjudicado los puede o no conocer. Desde esta postura se interpreta que no es necesario que se tenga este conocimiento del acto de infracción, sino que bastaría con el hecho de que la infracción no esté oculta. Es decir, el momento a tener en cuenta sería desde aquel en que teóricamente exista la posibilidad de ejercitar la acción, esto es, según la definición de BERCOVITZ ÁLVAREZ<sup>401</sup> «desde que existe una violación pública —no clandestina— y cognoscible».

Entre los principales argumentos que arrojan los autores que defienden esta postura<sup>402</sup>, encontramos algunos que se basan en la concreta redacción que hace la ley en otros casos, la cual contraponen a la redacción del art. 45 LM —de nuevo, insistimos en que estas teorías se han formulado en materia marcaria, pero son plenamente aplicables a patentes—. Así, se refieren al tenor literal que utiliza el legislador en los distintos casos. Por un lado, se pone en contraposición con el art. 1968 CC, que computa el plazo de prescripción para casos como el de injuria o calumnia «a partir de que lo supo el perjudicado»<sup>403</sup>. Por lo que si el legislador en materia de marcas o patentes, como es nuestro caso, hubiera optado por exigir este conocimiento debiera haberlo recogido expresamente, como lo hace en ese caso.

En esta línea argumentativa, la regulación de la LM —y también de la LP— dista también de la establecida por la LCD<sup>404</sup> y la LSE<sup>405</sup>, que refieren expresamente el cómputo

---

<sup>400</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, 2ª ed., Madrid: Civitas, 2007, p. 760; ALBARADEJO GARCIA, M., *La prescripción extintiva*, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004, pp. 48 y ss.

<sup>401</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Comentario al art. 45 de la LM». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, dir.) *Comentarios a la Ley de Marcas*, Cizur Menor: Aranzadi, 2003 (BD Aranzadi Digital BIB 2008\2504).

<sup>402</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN sintetiza sus argumentos a favor de la postura objetiva: «El cómputo del plazo, a nuestro juicio —discrepante en esta ocasión de la opinión doctrinal mayoritaria—, se cuenta desde que los actos de violación fueron públicos y cognoscibles por el titular del derecho —con independencia de que efectivamente los hubiera conocido—. En favor de esta tesis objetiva, pueden aducirse los siguientes argumentos: el carácter general del cómputo de la prescripción desde el momento en que pudieron ejercitarse (art. 1969 Cc, doctrina de la *actio nata*), frente a la regla excepcional del artículo 1968.2 Cc; analogía con la regulación de la competencia desleal (que establece plazos distintos según se conozca o no la infracción; cfr. Sent JPI Valencia nº 3 12-I-1998 —uso de marca como acto de competencia desleal— y SAP Barcelona American Nike 14-III-1994 [AC 1995, 780]); el carácter paralelo con la acción de nulidad de la patente que puede ejercitarse durante la vigencia de la misma y cinco años después de expiración de su Vidal legal (art. 113.2 LP) y el carácter suficientemente amplio del plazo de cinco años (frente al plazo de prescripción anual de la responsabilidad extracontractual o el plazo de tres años de la competencia desleal). LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, *cit.*, p. 760.

<sup>403</sup> Art. 1968 párrafo segundo CC: «Prescriben por el transcurso de un año: La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado».

<sup>404</sup> Art. 35 párrafo primero LCD: «Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta».

<sup>405</sup> Art. 11 LSE: «Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil».

## CAPÍTULO SEGUNDO

del plazo de prescripción al momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de infracción, lo que no se prescribe en el art. 78 LP.

Según esta interpretación, la acción de cesación —entendida esta desde una concepción amplia, que incluye también la no reanudación de los actos infractores realizados en el pasado y la prohibición de llevar a cabo la infracción preparada— se podría ejercitar desde que efectivamente se realiza por el infractor y es pública. Siguiendo esta corriente, la fabricación de un producto infractor de una patente no sería por sí sola suficiente, en tanto en cuanto no se haga pública, siendo necesario, por ejemplo, su exposición en ferias comerciales.

Otros autores en cambio se alinean con la tesis más reciente del Tribunal Supremo<sup>406</sup> —asentada en materia de marcas y de competencia desleal, pero que puede aplicarse al ámbito de las patentes— que aboga por exigir que el titular del derecho conozca la existencia de la infracción. Esta postura de carácter «subjetivo», computa el *dies a quo* «desde el día en que el legitimado para ejercitarla estuvo en disposición (él en concreto y no una persona imaginaria) de interponer la acción ante la jurisdicción ordinaria»<sup>407</sup>.

En este sentido, definir cuándo se «puede ejercitar una acción» por un titular en concreto es complicado, pues, además de conocer la infracción, puede ser necesario saber su alcance<sup>408</sup>, consecuencias y circunstancias, así como de la identidad del infractor. Todo ello interpretado al amparo de la buena fe que se exige en quien tiene la posibilidad de ejercitar una acción<sup>409</sup>. Además de que pueden darse circunstancias que impidan el ejercicio de la

---

<sup>406</sup> Entre otras, la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 889/2008, de 7 de octubre (TOL 1.396.286) y la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 42/2004, de 28 de enero (TOL 345.080), que aplican lo previsto para los casos de responsabilidad extracontractual, ex art. 1968 párrafo segundo CC, cuyo plazo de prescripción se computa desde que lo supo el agraviado. En concreto, afirma en Tribunal Supremo en su STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 889/2008, 7 de octubre (RJ 2008\7177) que: «En la concreta materia de marcas, predominantemente se entiende, que en tales supuestos resulta aplicable la norma específica relativa a las pretensiones de responsabilidad extracontractual, contemplada en el artículo 1968.2 del Código Civil, en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza «desde que lo supo el agraviado», lo que significa que no es suficiente la realización de la conducta, sino que resulta necesario el conocimiento de la lesión infringida por parte de la persona afectada», lo que, según esta Sentencia, plantea importantes problemas probatorios para determinar la fecha en que se tiene conocimiento de los hechos. En este sentido, también ha mantenido esta Sala en la Sentencia de 14 de julio de 2004 (RJ 2004, 4678), en línea con lo anterior, que en la contraposición entre una inscripción de nombre o denominación societaria o mercantil, y la de una marca, hay que atender, en cuanto a lo que a ésta afecta, a la fecha en que aquélla empieza a utilizarse y es conocida en el tráfico mercantil, y no a la fecha en la que se inscribe».

<sup>407</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Comentario al art. 45 de la LM», *cit.*

<sup>408</sup> Por ejemplo en materia de daños la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que: «Esta doctrina es coherente con la que impone interpretar restrictivamente la prescripción, al no estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho (Sentencia 10/2013, de 21 de enero, que cita las anteriores SSTS 261/2007, de 14 de marzo (RJ 2007, 1793); 311/2009, de 6 de mayo (RJ 2009, 2910); y 340/2010, de 24 de mayo (RJ 2010, 3714)), y obedece, en atención al principio de indemnidad, a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el alcance de su daño, por causas en modo alguno imputables a su persona o comportamiento (Sentencia 10/2013, de 21 de enero (RJ 2013, 1824), que cita las anteriores SSTS 2 de enero de 1991, 6 de octubre de 1992, 30 de noviembre de 1999, 3 de marzo de 1998, 399/2009, de 12 de junio (RJ 2009, 3391) y 308/2010, de 25 de mayo (RJ 2010, 5156))». (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 528/2013, de 4 de septiembre (RJ 2013/7419)).

<sup>409</sup> Podemos referenciar la doctrina seguida por el Alto Tribunal, entre otras, la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 408/2013 de 21 junio (RJ 2013\8079), que establece que: «Esta afirmación es muy significativa en la cuestión

acción<sup>410</sup>, como la prohibición por contrato para el caso de licenciatarios no exclusivos de una patente, lo que requiera de la apertura de unas negociaciones con el titular hasta lograr la autorización para la interposición de acciones.

El análisis de cuándo es posible o no ejercitar una acción deberá ser individualizado, de forma que no se propugnen situaciones de desequilibrio y abuso de derecho. No pudiendo justificarse en ningún caso, como afirma MASSAGUER FUENTES, la exigencia de que «quien ejercita la acción se haya podido formar un juicio sobre la viabilidad de su acción, esto es, haya podido elaborar la argumentación fáctica y jurídica, incluida la obtención y consideración de la prueba de que se puede disponer para sustentarla, que le muestra la fortaleza de su caso y le permite calibrar con mejor acierto los riesgos de litigar»<sup>411</sup>. Este tipo de exigencias romperían el equilibrio entre las partes y pugnarían precisamente la seguridad jurídica que se persigue con la prescripción.

Además de lo anterior, partiendo de que como mínimo es necesario el conocimiento de la infracción, debemos plantearnos la cuestión de si es preciso que el perjudicado haya tenido conocimiento efectivo de la infracción o si es suficiente con que esa persona en concreto haya tenido la posibilidad razonable de hacerlo. Exigir el conocimiento efectivo de la infracción puede dar lugar a situaciones injustas para el supuesto infractor demandado, pues el demandante puede desconocer la infracción por razón de su propia actuación negligente. Por tanto, parece más prudente inclinarse por el segundo de los postulados y analizar si ha existido posibilidad razonable de conocer la infracción en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren. Esto es lo que se ha llamado una «interpretación subjetiva moderada»<sup>412</sup>.

---

que nos ocupa, esto es, la determinación del momento inicial del cómputo de la prescripción para las acciones que no tengan disposición especial al respecto, artículo 1969 CC, dado que la regla dispensada "desde que pudieron ejercitarse", presenta una clara expresión práctica que debe valorarse o configurarse jurídicamente. Pues bien, en este contexto la proyección de la buena fe resulta decisiva para valorar el iter del fenómeno prescriptivo, desde la lesión del derecho subjetivo, como posible inicio del cómputo para el ejercicio de la acción, hasta la posibilidad de su ejercicio, conforme a unos criterios de ética social en las relaciones jurídicas y unos parámetros de diligencia básica y de razonable confianza en la apariencia creada".

<sup>410</sup> MARÍN LÓPEZ considera que «Las circunstancias que hacen imposible ejercitar la pretensión pueden ser de muy variada índole. Algunas de ellas tienen carácter objetivo, en el sentido de que son hechos ajenos al titular los que le impiden ejercitar su derecho; hechos que pueden afectar a todas las personas (pe., una situación de guerra, o de devastación provocada por un huracán o un tifón) o sólo a ese concreto sujeto (pe., un secuestro, un naufragio, o cualquier otro caso de fuerza mayor). Otras veces, sin embargo, se trata de causas personales o subjetivas, en el sentido de que se refieren a la especial situación y circunstancias del titular de la pretensión prescriptible (pe., un menor de edad o incapacitado sin representante legal, y que precisamente por no tener representante no puede ejercitar su derecho). Junto a los casos de imposibilidad física de ejercitar la pretensión, existen otros en los que, aun siendo física y jurídicamente posible, su ejercicio resulta muy complicado por las relaciones personales que existen entre reclamante y reclamado [...]». MARÍN LÓPEZ, M. J. «El *dies a quo* del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del Código Civil». En MARÍN LÓPEZ, M. J.; ARROYO AMAYUELAS, E.; DEL OLMO GARCÍA, P. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G.; DOMÍNGUEZ LUELMO, A.; ESPEJO LERDO DE TEJADA, M.; RAMÓN FERNÁNDEZ, F.; SANCIÑENA ASURMENDI, C., *La prescripción extintiva*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2014, p. 54.

<sup>411</sup> MASSAGUER FUENTES, J. Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, cit., p. 169.

<sup>412</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ se inclina por esta esta interpretación subjetiva moderada que implicaría que «el momento en que debe iniciarse el cómputo de la prescripción es aquel en que el legitimado tuvo conocimiento

## CAPÍTULO SEGUNDO

Siguiendo esta interpretación subjetiva moderada “podría” interponerse la acción de cesación cuando, por ejemplo, en el mercado en que opera el titular de la patente, se ha introducido un producto que vulnera los derechos de la referida patente. Así, atendiendo a las circunstancias del caso y examinándolas—puntos de distribución del producto infringido, estrategia comercial de introducción del producto infractor, lapso de tiempo transcurrido, posicionamiento en el mercado del infractor, etc.— se podría considerar que el titular de la patente no pudo desconocer la infracción, pues razonablemente y bajo la diligencia debida debió saber de su existencia.

### 2.2. Conocimiento de la identidad del infractor

Otra cuestión relacionada con lo anterior es si se requiere que, además de tener conocimiento de la existencia de la comisión de la infracción, se conozca la identidad del infractor, en tanto en cuanto, si no se conoce quién es el infractor tampoco puede ejercitarse efectivamente la acción.

Sin embargo, también se ha argumentado a favor y en contra de este requisito. A favor, se manifiesta fundamentalmente que «para estar en disposición de ejercitar una acción judicial civil es preciso saber contra quién se va a dirigir esa acción (la identidad del demandado)»<sup>413</sup>—así, la identificación de las partes es requisito de la demanda, art. 399 LEC—. En contra, se ha postulado que la redacción del art. 45 LM—así como del art. 78 LP— es idéntica a la del art. 1969 CC, que generalmente se ha interpretado en términos objetivos, así como que no incluye la referencia expresa al conocimiento de la persona que realizó la infracción, previsión que sí se establece en el art. 21 LCD. También, en contra de exigir el conocimiento de la identidad del infractor se ha alegado que la negligencia del actor podría perjudicar los derechos del demandado<sup>414</sup>. Valorados unos argumentos y otros, la doctrina más autorizada, GARCÍA VIDAL, FERNÁNDEZ-NÓVOA y BERCOVITZ ÁLVAREZ<sup>415</sup>, exige que concurra este requisito de conocimiento de la identidad del infractor.

Del mismo modo que en el caso anterior, la doctrina ha matizado que sería suficiente con que existiese la posibilidad razonable de conocer la identidad del infractor<sup>416</sup>, no requiriéndose un conocimiento efectivo.

Así con todo, para aclarar esta cuestión y en aras de la seguridad jurídica me inclinaría por incluir en la ley este requisito que doctrinalmente es requerido, al igual que se recoge en otras normas<sup>417</sup>, de manera que se exigiera la concurrencia de ambas dos circunstancias: (i)

---

del hecho que constituye una vulneración de sus derechos de marca y pudo razonablemente conocer la identidad del infractor». BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Comentario al art. 45 de la LM», *cit.*

<sup>413</sup> *Ibidem*.

<sup>414</sup> Para saber más sobre estos argumentos, *vid. Ibidem*.

<sup>415</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 678; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Comentario al art. 45 de la LM», *cit.*; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, *cit.*, p. 494.

<sup>416</sup> *Ibidem*; MONTEAGUDO MONEDERO, M., «Prescripción v. Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas», *ADI*, n° 20, 2000, p. 260.

<sup>417</sup> Este requisito de conocimiento de la identidad del infractor, sin embargo, sí viene establecido explícitamente en el art. 35 párrafo primero LCD que fija el *dies a quo* en «el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal», así como en el art. 11 LSE que

desde que pudieron ejercitarse, y (ii) desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto. También, especificaría que se entienden cumplidos estos requisitos cuando existió posibilidad razonable de interposición de la acción y de conocimiento del infractor. De modo que, si medió negligencia o dolo en su actuación, esto no debiera ser obstáculo para el cómputo del plazo de prescripción. En concreto, propondría la siguiente redacción para el apartado primero del art. 78 LP:

«Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse *y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la infracción, o bien tuvo la posibilidad razonable de ejercitarlas y de conocer la identidad del infractor*».

Por último, una cuestión relevante es ¿quién debe tener exactamente el conocimiento de la infracción? Por ejemplo, una empresa española licenciataria en exclusiva en España de una patente podría conocer de la existencia de una vulneración de la patente en el mercado español en una fecha en concreto a partir de la cual el plazo de prescripción de su acción comenzaría a computarse para él. No obstante, el plazo de prescripción para el titular de la patente que pudiera tener domicilio social en otro país y no tuviera conocimiento del mercado español, ni de los actos de infracción, no debiera empezar a computarse para ese otro. La prueba al respecto será determinante, pues lo razonable sería creer que el licenciatario comunicó la situación infractora en el mercado español al titular —lo que se derivaría incluso de la buena fe contractual exigible a las partes—. No obstante, esto no siempre es así y su acreditación en un sentido u otro será complicada —por ejemplo, podrían aportarse o requerirse las comunicaciones entre las partes y la declaración testifical o de parte, lo que no siempre puede arrojar un resultado nítido—.

### **3. *Dies a quo* para los casos de infracciones no continuadas: petición de no reanudación de la infracción y prohibición de realizar la infracción preparada**

Para la determinación del *dies a quo* del plazo de prescripción de la acción de cesación, debemos tener en cuenta las tres vertientes de esta, según el planteamiento realizado en esta tesis doctoral. De esta forma, por un lado, si nos encontramos en el supuesto en que la conducta infractora se está produciendo en el momento de interposición de la demanda, el cómputo del plazo se llevará a cabo considerando la doctrina de los actos continuados.

Por otro lado, si nos encontramos en el segundo supuesto en que la conducta infractora se produjo en el pasado, cuya reanudación se pretende evitar, y en el tercer caso en que los actos de infracción no se han producido aún, pero se han preparado debidamente, en estos dos últimos supuestos deberemos establecer los criterios para la determinación de un momento temporal a partir del cual empieza a computarse el plazo de prescripción.

En estas últimas situaciones, el día de la producción de la infracción y el día en que se terminan los preparativos necesarios para llevar a cabo del acto de infracción, son dos fechas

---

establece el *dies a quo* en el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación.

## CAPÍTULO SEGUNDO

claves. Sin embargo, la ley no se refiere a estas como el *dies a quo* del plazo de prescripción, sino que, siguiendo lo establecido en la regla general del art. 1969 CC, el art. 78 LP establece que el *dies a quo* se corresponde con el día desde el que pudieron ejercitarse las acciones, que no tiene por qué coincidir con la fecha de comisión de la infracción o de terminación de los preparativos para la misma.

Comenzaremos analizando el supuesto más sencillo, cuando los actos de infracción no tienen carácter de continuados, para en el siguiente apartado estudiar el *dies a quo* de la acción de cesación en sentido estricto, en la que se insta se dejen de realizar actos de infracción continuados y coetáneos al momento de interposición de la demanda.

En primer lugar, debemos determinar el momento temporal en que se produjo la infracción, esto es, el particular momento en el tiempo en que se ha producido la vulneración del derecho de patente, pues este es el punto de partida. Pongamos por caso que se ha vendido una máquina industrial de alta tecnología y fabricación individualizada que infringe una patente. En ese caso, la acción de cesación —en la modalidad de no reanudación, según el tratamiento dado en esta tesis doctoral— perseguirá la condena a no volver a comercializar ninguna maquinaria que vulnere la patente. Así, con el fin de determinar el *dies a quo* del plazo de prescripción de esta acción deberemos tener en cuenta como punto de partida la fecha de venta —para lo que se tendrán en consideración las normas civiles y mercantiles de aplicación—. Empero, siguiendo lo establecido en el art. 78 LP, deberemos tener en cuenta no el momento de la infracción, sino «el momento en que pudieron ejercitarse las acciones».

Por ello, el *dies a quo* del plazo de prescripción se corresponderá con la fecha en la que el legitimado para interponer la acción conoció —o razonablemente pudo conocer— la infracción cometida en el pasado y la identidad del infractor —siguiendo lo doctrina anteriormente expuesta—, cuya no reanudación se solicita. Esa fecha puede coincidir o ser posterior a la fecha de realización de la infracción, esto es, siguiendo el ejemplo expuesto, puede coincidir con la fecha de venta o ser una fecha posterior, dependiendo de cuándo fue conocida por el legitimado. Pongamos por caso que, para el lanzamiento de un producto al mercado nacional, que infringe una patente porque se ha producido utilizando un procedimiento objeto de una patente, se realiza previamente una campaña de marketing de cierta repercusión en el mercado español, por tanto, en ese caso, podría considerarse que, desde la fecha en que el producto está disponible en el mercado, se ha podido tener conocimiento de la infracción. En otros casos, en los que la introducción en el comercio del producto infractor es más modesta y paulatina, deberán valorarse las circunstancias concurrentes para determinar una fecha a partir de la cual razonablemente no pudo desconocerse la infracción, en cuyo caso, la fecha sería normalmente posterior a la de la primera introducción en el comercio.

Asimismo, si nos encontráramos en el supuesto en que se han realizado todos los preparativos necesarios para la fabricación de una máquina de alta tecnología que infringe una patente, por ejemplo, porque se han adquirido las piezas necesarias para su fabricación y solo está pendiente el ensamblaje de éstas. La fecha para considerar para el cómputo del plazo de prescripción sería el día en que se ha tenido conocimiento —o razonablemente se pudo tener— de que se han terminado los preparativos necesarios para llevar a cabo la

fabricación en que consista el acto de infracción. No cabe duda de que la prueba en estos casos no será sencilla.

No obstante, algunos autores como GARCÍA VIDAL defienden que en este caso —de solicitud de prohibición de la infracción preparada— la acción no podría prescribir porque «la infracción todavía no cometida no está sujeta a plazo de prescripción»<sup>418</sup>. La lógica fáctica que podría envolver un supuesto de estas características nos llevaría a la siguiente situación: Si se ha conocido la preparación de una infracción de una patente y pasados cinco años desde que se pudo interponer la acción, no se ha llevado a cabo esa infracción preparada, la acción debiera prescribir, pues la ley no hace en este caso excepciones respecto del plazo. Cosa distinta es que, pasados esos cinco años, efectivamente se lleve a cabo la actuación infractora que se preparó y conoció cinco años atrás, frente a la que entonces podría interponerse la acción de cesación —en sentido estricto o de no reanudación—, que contaría con un nuevo plazo de prescripción de cinco años. Es cierto que en este caso de haberse interpuesto la primera acción —de prohibición o, según nuestra denominación, de cesación en sentido amplio—, se hubiera evitado la efectiva comisión de una vulneración; empero también es cierto que el legitimado y perjudicado no ejercitó la acción en un plazo suficientemente extenso como es el de cinco años. De modo que si finalmente se produce un acto de infracción de una patente que había sido previamente preparado, parte de la «responsabilidad» la tiene quien conociendo —o pudiendo conocer de forma razonable— esa preparación no ejercitó en el plazo de cinco años las acciones que la ley pone a su disposición para prohibir que esa preparación se concrete en una posterior infracción de una patente. Además de lo anterior, la previsión del art. 78 LP se refiere a todas las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente, por lo que no establece excepción alguna.

Por todo ello, teniendo en cuenta la justificación de esta institución legal —respecto de la que no encuentro motivos para excepcionarla—, nos inclinamos por descartar la imprescriptibilidad de este subtipo de la acción de cesación —acción de prohibición de realización de la infracción preparada— y aplicarle el plazo de cinco años computados desde el momento en que se conoció la preparación o razonablemente pudo conocerse. Lo contrario en nuestra opinión es dejar sin efecto el plazo de prescripción previsto sin excepciones para las acciones de infracción de los derechos de patente en el art. 78 LP.

#### **4. *Dies a quo* para los casos de infracciones continuadas cuya cesación se insta**

La infracción de una patente —y, en general, de los derechos de propiedad industrial— en muchos casos se llevará a cabo de forma continuada o repetida. Por ejemplo, porque se esté produciendo en cadena un producto que vulnera una patente o porque se esté ofertando para la venta un producto producido por un proceso patentado. Estas infracciones se están produciendo en el momento en que se interpone la acción y tienen carácter continuado e ininterrumpido. En estos casos entra en juego lo que se ha denominado la acción de cesación

---

<sup>418</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 676.

## CAPÍTULO SEGUNDO

en sentido estricto, que pretende se interrumpa y abandone la vulneración coetánea a la demanda.

Doctrina y jurisprudencia han discutido al respecto del *dies a quo* en los casos de infracción de derecho de la competencia en los que es muy común que las infracciones sean continuadas, cuyos argumentos después se han trasladado a materia marcaria y más tarde al ámbito de las patentes. Así, se generó un debate sobre el momento en que comienza a computarse el plazo de prescripción en los casos de actos continuados, pues se cuestionaba si debía considerarse el día en que se realizó el primer acto infractor con conocimiento del legitimado o el día en que termina la infracción y se abandona la conducta infractora.

La jurisprudencia que, como se anticipaba, fundamentalmente se ha promulgado en materia de competencia desleal, no ha sido unánime al respecto<sup>419</sup>. Por un lado, encontramos pronunciamientos que consideran que es necesario que finalicen los actos de infracción para iniciar a computar el plazo de prescripción. En este sentido, pueden citarse sentencias de Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 6ª), nº 85/2000, de 27 enero 2000 (AC 2000\4073), en la que se afirma sobre la prescripción de una acción de competencia desleal que requiere que: «hayan finalizado los actos que permitan establecer el *dies a quo*, para el inicio del cómputo» del plazo de prescripción. También, las STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 412/2005, de 30 de mayo (RJ 2005/4245) y la nº 593/2000, de 16 junio 2000 (RJ 2000/5288), que, al resolver sobre la interposición de acciones en materia de competencia desleal, consideran que el cómputo del plazo de prescripción en los actos continuados no comienza hasta su finalización.

De forma paralela, también en materia de competencia desleal, se han dado pronunciamientos jurisprudenciales contrarios tanto de Audiencias Provinciales como del propio Tribunal Supremo (en contra de su doctrina previa). Así, por ejemplo, la SAP de Zaragoza (Sección 5ª), nº 512/2004, de 30 de septiembre (JUR 2004/277360), puso de manifiesto la existencia de dos corrientes opuestas en la doctrina jurisprudencial del Tribunal

---

<sup>419</sup> Podemos citar lo establecido en la Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), nº 401/2008, de 6 noviembre (AC 2009\95), que resume esta divergencia de opiniones: «Inicialmente, la jurisprudencia no fue de mucha utilidad para esclarecer definitivamente esta cuestión: la STS de 25 de julio de 2002 interpretó más literalmente el precepto, entendiendo que una vez conocida la fecha de conocimiento de la existencia de los actos ilícitos y la identificación de su autor, comienza a correr el plazo de prescripción de la acción ejercitada; por el contrario, la STS de 16 de junio de 2000 (RJ 2000, 5288) interpretó de forma diametralmente opuesta el precepto, señalando que "...la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata por tanto, de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras de ese principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del art. 21 de la Ley 3/91". Ante la disyuntiva que ofrece el Alto Tribunal, este último criterio ha sido seguido por muchas Audiencias Provinciales (SSAP Málaga 16 de noviembre de 2004 (AC 2005, 935), Alicante 30 de abril de 2001 (JUR 2001, 167394), La Rioja 13 de mayo de 2002 (AC 2002, 1534), Valencia 20 de marzo de 2001 (AC 2001, 1359), Sevilla 15 de diciembre de 2000 (JUR 2001, 94781)), ha sido confirmado por la jurisprudencia posterior del Alto Tribunal (SSTS 30 de mayo de 2005 (RJ 2005, 4245) o 29 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 1714)), y es el que igualmente esta Sala entiende más idóneo en lo que hace a las acciones de cesación y remoción, considerando por tanto que cuando se trata de la violación ininterrumpida de un derecho, el «dies a quo» para el cómputo de la prescripción no empieza a contarse hasta la producción del resultado definitivo o hasta el cese del acto ilícito, todo ello teniendo en cuenta que nos hallamos ante un instituto jurídico, el de la prescripción, que siempre ha de ser interpretado restrictivamente».

Supremo para inclinarse por considerar que no debe esperarse a la finalización de los actos continuados porque: «si se admitiera que en los supuestos en los que hay una continuación en el tiempo del hecho ilícito el día inicial del cómputo no se produce sino cuando desea el perjudicado, carecería de sentido la fijación de un plazo prescriptorio con los presupuestos del art. 21 LCD, pues, en definitiva, prácticamente todos los casos recogidos en dicha Ley son de tracto sucesivo en el tiempo o de ejecución continuada». Por lo que se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo, podemos destacar la STS (Sala de lo Civil, nº 689/2002, de 9 de julio (RJ 2002\5903), que, en un caso sobre competencia desleal por imitación de una sonda para la inseminación artificial porcina, consideró que debía tenerse en cuenta el momento en que se tuvo conocimiento de los actos de competencia desleal. También, en materia de marcas encontramos la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 889/2008, de 3 de octubre (RJ 2008/7175), en la que se considera que el momento a tener en cuenta es desde que lo supo el agraviado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo finalmente se ha inclinado por considerar que la fecha a tener en cuenta para iniciar el cómputo del plazo de prescripción en caso de infracciones continuadas es aquella en que finaliza la actividad vulneradora continuada. Esta tesis ha sido mantenida ya de forma constante por el Tribunal Supremo en múltiples resoluciones en materia de competencia desleal y de marcas.

De esta forma, la tesis que actualmente podríamos considerar impera en el Tribunal Supremo en materia de competencia desleal se recoge, entre otras, en la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 170/2011, de 13 de abril (JUR 2011, 260588) en la que se afirmaba que: «De este modo, tanto si la conducta consiste en (a) una pluralidad de actos que se repiten a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de una lesión persistente de idéntica naturaleza (actos plurales homogéneos), como si (b) se trata de una actuación única continuada en el tiempo, con capacidad para generar progresivamente un determinado resultado (acto continuado), al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición. Existe, no obstante, una excepción, referida a las acciones de indemnización de daños y perjuicios y por enriquecimiento injusto (art. 18.5º y 6º LCD (RCL 1991, 71)), que deben limitar su alcance al año anterior a la presentación de la demanda o a los tres años anteriores, según las hipótesis del art. 21 LCD (STS de 18 de enero de 2010)».

Posteriormente, esta misma tesis se ha trasladado por el TS a materia de marcas y después al resto de derechos de propiedad industrial<sup>420</sup>. Esta postura sigue manteniéndose por el Tribunal Supremo que en su Auto de 7 de marzo de 2018 (RJ 2018\1069) referenciaba lo ya establecido en la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 184/2014, de 15 de abril (RJ 2014, 3274), refiriéndose explícitamente a su aplicación «Respecto del cómputo de los plazos de prescripción de otras acciones de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial,

---

<sup>420</sup> Así, las primeras sentencias del Tribunal Supremo que marcaron esta línea en el ámbito marcario fueron la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 873/2009, de 20 de enero de 2010 (RJ 2010, 159); la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 721/2010, de 16 de noviembre (RJ 2010\8877), y la STS, nº 184/2014, de 15 de abril (RJ 2014, 3274).

## CAPÍTULO SEGUNDO

e incluso de competencia desleal», y citando textualmente lo expuesto en la resolución de 2014, en concreto, que: «Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición».

Esta doctrina también ha sido seguida por la jurisprudencia menor, los cuales la han aplicado en materia de patentes. Entre otras, podemos señalar la reciente SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 2410/2020, de 13 noviembre (JUR 2020\360161), en la que se afirmaba que el criterio jurisprudencial sentado por el Tribunal Supremo es aplicable al ámbito de las patentes. Concretamente, establece en su Fundamento de Derecho Tercero que: «Sencillamente, la acción de infracción no puede prescribir porque la demandada no ha dejado de distribuir los productos supuestamente infractores. Si la infracción es continuada, la prescripción no puede comenzar a computarse hasta que cesa la actuación infractora. [...] 8. Pues bien, el criterio que hemos de mantener en patentes es exactamente el mismo, ya que el supuesto es idéntico y las normas similares. El art. 71.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establecía que "las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse". Esta era la norma aplicable al caso enjuiciado, ya que era la norma vigente cuando supuestamente se había iniciado el cómputo del plazo de prescripción con el requerimiento del 2010. Por lo tanto, la acción no está prescrita, ya que la demandada no ha dejado de distribuir los productos presuntamente infractores. Por lo tanto, ni tan siquiera había empezado el cómputo del plazo de cinco años cuando se presentó la demanda el 14 de febrero de 2018».

Esta postura, no obstante, no está exenta de consideraciones a favor<sup>421</sup> y en contra. Entre los motivos arrojados por los que se postulan en contra destaca el argumento de que en el caso de infracciones continuadas la acción de cesación quedaría de facto sin sujeción a plazo de prescripción. De modo que este tipo de interpretación jurisprudencial anularía el plazo de prescripción de cinco años previsto en la ley, cuando nos encontrásemos con supuestos en los que la infracción no ha cesado —esto es, en los casos de la acción de cesación en sentido estricto—.

Por ello, algunos autores, como ARROYO VENDRELL, denuncian que se trata de: «una anulación de la institución de la prescripción y, en consecuencia, una interpretación

---

<sup>421</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA en materia de marcas, manifiesta que: «cada nuevo acto de infracción de la marca provoca un retraso del *dies a quo* para iniciar el plazo de prescripción de cinco años que fija el art. 45.1 de la Ley de Marcas». FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado de derecho de marcas*, cit., p. 494. CORTÉS FERNÁNDEZ, B. «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009: Determinación del plazo de prescripción de las acciones derivadas de actos de duración continuada constitutivos de infracción de derechos de propiedad industrial». En (Yzquierdotolsada, M., coord.) *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil*, vol. 4 (2010), Madrid: Dykinson, 2011, pp. 480-498.

*contra legem*, prohibida por el art. 117.1 CE y contraria, al principio de seguridad jurídica»<sup>422</sup>. En este sentido, esta autora continúa afirmando que «en realidad, lo que sucede no es que el plazo de prescripción comience al concluir el ilícito comportamiento, sino que la acción de cesación carece entonces de sentido; no podrá solicitarse la cesación de un acto que ya ha cesado. Esta interpretación no aplica restrictivamente la institución de la prescripción, sino que la elimina, lo que contradice lo dispuesto por el legislador». No obstante, aunque esta conclusión de ARROYO VENDRELL es certera, también es cierto que en ese caso sí podrá interponerse la acción de cesación para la no reanudación de la infracción —aunque este subtipo se concibe más bien para infracciones continuadas—, siempre que se cumplan con los presupuestos exigidos, especialmente si existe un riesgo de infracción. Además, en este caso igualmente podrán interponerse el resto de acciones de infracción, para lo cual igualmente se contará con un plazo de cinco años.

Sea como fuere, no debe obviarse que el tenor literal de la norma queda a un lado, pues el plazo en este caso no se computa desde que es conocido por el legitimado, sino desde que cesan los actos de infracción, que pudieron conocerse mucho antes. De manera que el legitimado puede hacer un uso interesado de esta interpretación jurisprudencial y, aun conociendo la existencia de la infracción, esperar para interponer la acción en el momento que más le interese —por ejemplo, para obtener una mayor indemnización por daños y perjuicios, si es que tiene interés en interponerlas de forma acumulada<sup>423</sup>—. Esto en la práctica puede suponer un mayor perjuicio para el infractor que actúa de buena fe e infringe una patente —u otro derecho de propiedad industrial— sin conocimiento de su vulneración. Particularmente, ARROYO VENDRELL apunta que: «Mientras tanto el presunto infractor ha podido estar operando durante años, desarrollando una actividad empresarial a la que dedica su tiempo, su esfuerzo y por supuesto, realiza inversiones de índole económica, sin saber de su ilícito comportamiento. Se deben ofrecer garantías suficientes al titular del derecho de marcas, pero tampoco se pueden defraudar las expectativas creadas por quien ha venido realizando una actividad durante años sin conocer de su ilícito, ni haber sido advertido con ocasión de la reclamación»<sup>424</sup>. En estos casos, entraría en juego la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de acciones, lo que precisamente es apuntado por el Tribunal Supremo<sup>425</sup> y será objeto de tratamiento en el Capítulo Cuarto.

---

<sup>422</sup> ARROYO VENDRELL, T. «El plazo de prescripción en el derecho de marcas y la reciente doctrina jurisprudencial», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 10/2012, 2012, p. 23 (Aranzadi Digital BIB 2011\841).

<sup>423</sup> Debe advertirse que en el caso de acción de reclamación de daños y perjuicios la actual LP eliminó la limitación existente en su predecesora que sólo permitía reclamar los daños causados en los cinco años anteriores. De modo que actualmente no existe limitación temporal y pueden reclamarse todos los daños causados, lo que, no obstante, no legitima el uso abusivo de esta acción. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Acciones por violación del derecho de patente», *cit.*, p. 332.

<sup>424</sup> ARROYO VENDRELL, T. «El plazo de prescripción en el derecho...» *cit.*, p. 25.

<sup>425</sup> La STS, nº 873/2009, de 20 de enero (TOL 1.781.43) al aplicar en su Fundamento de Derecho Tercero su doctrina sobre la prescripción de las acciones de violación de marca y competencia desleal, señala al final que: «Ha de indicarse que la doctrina expuesta no impide acudir, cuando sea preciso, a los medios de reacción que las válvulas del sistema ofrecen en el caso de ser calificado como abusivo o contrario al estándar de buena fe el retraso en el ejercicio de la acción -como precisó la sentencia de 23 de noviembre de 2.007 (RJ 2007, 8516)-». No obstante, debemos tener en cuenta que la estimación del retraso desleal en el ejercicio de la acción requiere no sólo de la inactividad en el ejercicio de sus derechos, sino de hechos que hayan creado una confianza en el

### 5. Interrupción del plazo de prescripción

Afirma DIEZ PICAZO que «Concebida la prescripción, según es usual en la doctrina científica, como un fenómeno jurídico por virtud del cual un derecho subjetivo queda extinguido a causa del continuado inejercicio del mismo, durante un lapso de tiempo establecido en la ley, es claro que el efecto extintivo no debe producirse si, antes de transcurrir el tiempo señalado en la ley, el derecho resulta ejercitado»<sup>426</sup>. Este ejercicio del derecho supone la interrupción del plazo de prescripción y tendrá lugar, según lo previsto en el art. 1973 CC, por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor.

En el pasado en el ámbito mercantil se ha planteado ante los tribunales la posibilidad de no tener en cuenta como forma interruptiva del plazo de prescripción la reclamación extrajudicial. Esta postura se debe a que el Código de Comercio no la incluye entre las formas de interrumpir la prescripción. Así, en su art. 944 párrafo primero se determina que: «La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor».

Esta cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo que se inclinó por considerar que la reclamación extrajudicial sí interrumpe la prescripción extintiva tanto de acciones civiles como mercantiles. El Alto Tribunal optó por interpretarlo como un régimen jurídico unitario aplicable a acciones en materia civil y mercantil<sup>427</sup>.

---

deudor. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que ejercitar la acción nueve años después de que se sacara al mercado el papel higiénico Foxy Seda, esto es, nueve años después de que la actora conociera de la infracción, no implicaba un caso de retraso desleal en el ejercicio de la acción. Particularmente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), nº 864/2019, de 13 mayo (AC 2019\1200) estableció que: «33. Como hemos dicho, la demandada, supletoriamente a la excepción de prescripción, sostiene que la acción debe desestimarse por haber ejercitado en contra de la buena fe por haber sido ejercitada casi nueve años (2016) después de que la demandada sacara al mercado el citado papel higiénico Foxy Seda (2007) y, por tanto, la actora fuera conocedora de la infracción. 34. La excepción no tiene fundamento y ha de ser desestimada ya que su ejercicio requiere, además de la inactividad durante años, “que la conducta sea desleal, de modo que haya creado una confianza en el deudor, de que el titular del derecho no lo ejercería” como ha señalado de forma exhaustiva el Tribunal Supremo en su sentencia nº 260/2018, 26 de abril (RJ 2018, 1780) (FJ 4, punto 3), en términos similares a la sentencia oportunamente citada por la demandante al oponerse al recurso (STS nº 148/2017, 2 de marzo, ECLI:ES:TS:2017:794 (RJ 2017, 846)). Pues bien, dicha deslealtad tiene que deducirse de hechos diferentes de la mera inactividad. En este caso, no hay hecho alguno imputable a la actora que permitiera a la demandada presumir que aquella no ejercitaría sus acciones».

<sup>426</sup> DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva...*, cit., p. 137.

<sup>427</sup> Entre los motivos que llevan al Tribunal Supremo a considerar que la reclamación extrajudicial sí interrumpe la prescripción, encontramos: «a) La reclamación extrajudicial fue introducida «ex novo» por el Código Civil, como medio de extender las posibilidades del acreditamiento del «animus conservandi» de las acciones, frente a una formalización excesiva que permitiera considerar abandonadas las acciones, cuando constaba por otras vías una voluntad contraria a tal «derelictio» de los derechos. b) Cronológicamente, la posterior fecha de promulgación y publicación del Código Civil, respecto del Código de Comercio abona la solución de integración que se propone al considerar incorporado tal medio interpretativo de la prescripción al artículo 944 del Código de Comercio. c) El principio conforme al cual debe entenderse que la Ley general no deroga a la Ley especial no es aplicable a este supuesto, ya que no hay ninguna razón que justifique la pretendida «especialidad» frente al Derecho común de las obligaciones y contratos mercantiles sino más bien argumentos en contra derivados del criterio antiformalista que para los contratos de comercio reconoce el artículo 50; de la importancia del principio de buena fe en la ejecución y cumplimiento de estos contratos, que recoge el artículo 57 y del principio

Esta postura actualmente resulta incontrovertida y ha sido seguida por la jurisprudencia menor, entre otras<sup>428</sup>, por la SAP de Cáceres (Sección 1ª), nº 247/2000, de 2 octubre (JUR 2001\41725), en la que se afirmaba al respecto del cómputo del plazo de la prescripción de la acción sobre competencia desleal que: «la argumentación jurídica empleada por el juzgador de instancia en el f.j. segundo citado debe ser mantenida, en cuanto a la posibilidad de aplicación también en el ámbito mercantil de lo dispuesto en el art. 1973 del CC, esto es, de interrumpir el plazo prescriptivo de cinco años (art. 9 CCo) por efecto de la reclamación extra judicial producida en el caso mediante el requerimiento notarial dirigido a EL BREZAL Soc. Coop. el 9 de octubre de 1995; pues tal doctrina viene expresamente recogida y establecida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo [...]».

Asimismo, la doctrina acoge esta postura del Tribunal Supremo, entre otros<sup>429</sup>, MASSAGUER FUENTES<sup>430</sup> y GARCÍA VIDAL<sup>431</sup>.

Por tanto, la interrupción de la prescripción vendrá por el ejercicio de la reclamación judicial ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor. Las concretas formas que pueden adoptar estas causas son múltiples, pero únicamente pueden ser estas causas, no pudiendo alegarse otras situaciones diferentes interruptivas de la prescripción, como la transmisión del título de propiedad industrial<sup>432</sup>.

### *5.1. Interrupción por ejercicio del derecho ante los tribunales*

REGLERO CAMPOS sostiene que «La causa natural de la interrupción de la prescripción de una acción es su ejercicio ante los Tribunales»<sup>433</sup> y CORDÓN MORENO afirma que la demanda es el medio característico de ejercicio de acciones ante los tribunales<sup>434</sup>. De esta forma, la interposición de la correspondiente demanda ejercitando la

---

de favor al deudor que en cuanto a las dudas que se originase señala el artículo 59, todos del Código de Comercio. d) Las discriminaciones en la aplicación de las normas que no resultan fundadas, como sucedería en este caso, si pese a lo dicho, se mantuvieran dos raseros en orden a la interrupción de la prescripción, lo que supondría infracción del principio de igualdad ante la Ley, reconocido por el artículo 14 de la vigente Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875)». (STS (Sala de lo Civil) nº 1046/1995, de 4 de diciembre (RJ 1995\9157)). En este sentido, también, la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 1269/1998, de 31 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9769); nº 309/2001, de 31 de marzo de 2001 (RJ 2001\4780); nº 189/2006, de 8 marzo (RJ 2006\1074).

<sup>428</sup> SAP Zaragoza (Sección 5), nº 414/2009, de 14 julio (JUR 2009\351322); Sentencia de la AP Granada (Sección 4), nº 195/2008, de 18 abril (JUR 2008\332034), y SAP Madrid (Sección 9), nº 83/2005, de 21 febrero (AC 2005\735).

<sup>429</sup> REGLERO CAMPOS, F. «De la prescripción de acciones», *cit.*, p. 2214.

<sup>430</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 685-688. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, *cit.*, p. 173.

<sup>431</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, *cit.*, pp. 685-686.

<sup>432</sup> El Tribunal Supremo ha afirmado que en su STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 882/2007, de 16 julio (RJ 2007\5070) que no es aceptable que: «una transmisión de la marca puede producir una interrupción, o restitución del plazo, porque de seguirse tal tesis, aparte lo expuesto sobre la sucesión de la situación jurídica del transmitente, se abriría un portillo al fraude absolutamente inaceptable».

<sup>433</sup> REGLERO CAMPOS, F. «De la prescripción de acciones», *cit.*, p. 2212.

<sup>434</sup> Afirma CORDÓN MORENO que: «1º) El acto interruptor característico es la interposición de la demanda antes del transcurso del plazo de prescripción de la acción sin que se exija por la ley la citación del demandado, como dispone el artículo 1945 para la interrupción de la prescripción adquisitiva». CORDÓN MORENO, F.

## CAPÍTULO SEGUNDO

acción de cesación (en sentido amplio, según el tratamiento otorgado en esta tesis doctoral) interrumpe el plazo de cinco años previsto en el art. 78.1 LP.

Afirma MASSAGUER FUENTES en relación con la reclamación judicial —así como a cualquier otra forma de interrumpir la prescripción— que «debe dirigirse contra la persona frente a la que más adelante se alegue la interrupción de la prescripción, referirse al mismo objeto y afectar al mismo remedio»<sup>435</sup>. En los siguientes apartados se apuntan algunas consideraciones al respecto de estos tres condicionantes.

En nuestro caso para que se considere interrumpido el plazo de prescripción de cinco años de la acción de cesación por reclamación judicial, ésta deberá dirigirse contra el presunto infractor frente al que se interpondrá la acción (entiéndase en el sentido amplio dado en esta tesis doctoral), referirse al mismo objeto, esto es, a la misma patente en particular, y afectar a la petición de cesación concreta, por ejemplo, cesar en la fabricación y comercialización. Así, la demanda que pretenda la cesación de fabricación únicamente no interrumpirá el plazo de prescripción de la acción de cesación de comercialización.

Asimismo, la jurisprudencia ha interpretado que la solicitud de las medidas cautelares, así como la petición de diligencias preliminares frente a quien después será demandado también interrumpe la prescripción.

En relación a las medidas cautelares, con carácter previo conviene advertir que estas tienen un papel esencial en materia de patentes y de la propiedad industrial en general, por lo que será frecuente que se interpongan de forma previa a la demanda o junto a la misma, siendo una u otra fecha las relevantes a los efectos de considerar interrumpido el plazo de prescripción. Al respecto, doctrina<sup>436</sup> y jurisprudencia convergen en reconocer el carácter interruptivo de la solicitud de medidas cautelares, ya que la petición de las mismas denota un «animus conservandi» por parte del titular de la acción. Así, según DÍEZ-PICAZO este efecto de interrupción de la prescripción viene propiciado por la petición «de las medidas

---

«La interrupción de la prescripción por el ejercicio de la acción de los Tribunales», *Diario La Ley*, n° 1, 1983, pp. 1161 y ss. (LA LEY 16533/2001).

<sup>435</sup> En casos de discrepancias objetivas y subjetivas entre la reclamación judicial previa que se considera interruptiva del plazo de prescripción y la posterior acción, los tribunales se inclinan por considerar que el plazo no ha sido interrumpido. Por ejemplo, en un asunto de competencia desleal, la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 3ª), n° 283/2002, de 29 mayo (JUR 2002\191558), afirmaba que: «El "otro procedimiento civil seguido entre las mismas partes" tampoco tiene la virtualidad (interrumpiva del plazo de prescripción) que dice el recurrente. No la tiene, en primer y destacado lugar, por su absoluta imprecisión. A esa parte le corresponde alegar y demostrar la interrupción de la prescripción, carga que no cumple con esa tan vaga referencia. Pero es que además acontece que ni el interdicto 240/91, ni el de menor cuantía 723/94, que son pleitos que parcial o totalmente aparecen aquí testimoniados, no significan el ejercicio de acciones propias de la LCD por Auto Norte S.A. frente a los ahora demandados y apelados. En el primero, en el juicio interdicial, se ejercía por Auto Norte S.A. una acción posesoria frente a terceros extraños al presente procedimiento; en el segundo era Auto Norte S.A. la que soportaba las acciones de reclamación de cantidad que dos de los ahora codemandados ejercitaban frente a ella».

<sup>436</sup> DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva...*, cit., p. 181. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, cit., p. 687. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 173.

cautelares de carácter general [...], como de aquellas otras que pueden solicitarse de conformidad con preceptos especiales»<sup>437</sup>, como podría ser el caso de las previstas en la LP.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y las Audiencias mantiene esta línea interpretativa desde hace muchos años. Así, podemos destacar por su claridad lo expuesto por el Alto Tribunal en la STS (Sala de lo Civil), de 12 julio 1991 (RJ 1991\5381), en la que conecta el carácter interruptivo de las medidas cautelares con el tratamiento restrictivo que se propugna debe darse a esta institución. En concreto, en su Fundamento de Derecho Octavo establece que: «Por lo que respecta a la primera, es doctrina reiterada de esta Sala la de que el instituto de la prescripción, al no estar constituido sobre los principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de tal modo que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el «animus conservandi» por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el «tempus praescriptionis» – Sentencias de 17 de diciembre de 1979 (RJ 1979\4363); 16 de marzo de 1981 (RJ 1981\916); 8 de octubre de 1982; 9 de marzo de 1983 (RJ 1983\1430); 4 de octubre de 1985 (RJ 1985\4572); 18 de septiembre de 1987 (RJ 1987\6066); 14 de marzo de 1989 (RJ 1989\2043), entre otras–. En íntima conexión con la doctrina general que acaba de exponerse, pero con referencia ya al caso concreto aquí contemplado, siendo evidente que la prescripción se interrumpe, según el párrafo primero del artículo 944 del Código de Comercio, no solo por la demanda, sino por «otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor», dentro de lo cual se halla indudablemente comprendida la petición de embargo preventivo (medida cautelar) con base en el título causal del crédito litigioso, [...]».

Lo mismo se defiende respecto de las diligencias preliminares. La doctrina del Tribunal Supremo es unánime al respecto, la cual se sintetiza en la reciente STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 279/2020, de 10 junio (RJ 2020\2283): «Fundamento de derecho Tercero: 4.- *Las diligencias preliminares como manifestación de la intención de mantener viva la acción y su virtualidad interruptiva de la prescripción.* La presentación de unas diligencias preliminares, en tanto en cuanto constituyen manifestación exteriorizada de la voluntad de preparar el ejercicio de una acción judicial (art. 256.1 LEC), han de valer como causa legítima de interrupción de la prescripción, ya sea ésta civil o mercantil. Así lo ha proclamado este Tribunal Supremo, sirviendo a título de muestra su Sentencia 1225/2007, de 12 de noviembre (RJ 2008, 248), que, con cita de la Sentencia del TS de 20 de junio de 1986, se expresa en los términos siguientes: “Las diligencias preliminares, dirigidas contra quien luego será demandado constituyen un instrumento idóneo y eficaz para llevar a cabo el requerimiento judicial conservativo que según el artículo 1973 del Código Civil permite interrumpir el plazo de prescripción -ya sea por reclamación judicial o por reclamación extrajudicial- pues a través de ellas el demandado, como se ha visto, obtiene suficiente conocimiento de lo que se va a pretender de él en un posterior pleito”. Como manifestación del ejercicio de la acción judicial son consideradas las diligencias preliminares por las SSTS 225/2005, de 5 abril (RJ 2005,

---

<sup>437</sup> DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva...*, cit., p. 181.

## CAPÍTULO SEGUNDO

3335); 769/2014, de 12 de enero de 2015 (RJ 2015, 608) y 130/2017, de 27 de febrero (RJ 2017, 677)».

### 5.1.1. Interposición de la reclamación judicial ante órgano jurisdiccional incompetente

Se ha planteado si debe exigirse que la reclamación judicial sea interpuesta ante el tribunal competente, al respecto de lo cual se han formulado diversas consideraciones.

En algunos casos, la jurisprudencia ha estimado que, si se declara la nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva, esa interposición errónea de la demanda no interrumpiría la prescripción. Esta cuestión fue objeto de controversia en la SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 146/2016, de 6 junio (JUR 2016\212993)<sup>438</sup>, cuyos postulados fueron posteriormente confirmados por el ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 23 enero 2019 (JUR 2019\35184) y que se inclinó por considerar no interruptiva la interposición de acción ante el tribunal carente de competencia objetiva. Al respecto, algunos autores apuntan que debe distinguirse si la falta de competencia es de carácter objetivo o territorial<sup>439</sup>, en el sentido de que la interposición de demanda ante juzgado carente de competencia territorial sí interrumpiría la prescripción. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha afirmado que la clave no está en si el órgano era o no objetivamente competente, sino en que esa falta de jurisdicción e incompetencia sea patente y manifiesta<sup>440</sup>. Por otro lado, otros autores pendulan la cuestión al respecto de si efectivamente se produjo o no la notificación de la demanda al demandado, por cuanto no podría interrumpir la prescripción aquella demanda presentada ante tribunal incompetente, la cual nunca es notificada ni conocida por la parte demandada<sup>441</sup>. En nuestra

---

<sup>438</sup> SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 146/2016, de 6 junio (JUR 2016\212993): «La nulidad de pleno Derecho de todo lo actuado por un órgano jurisdiccional carente de competencia objetiva (artículo 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635)) lleva consigo que este procedimiento judicial no produzca el efecto interruptivo del plazo de prescripción».

<sup>439</sup> RECIO SUÁREZ remite a jurisprudencia del Tribunal Supremo para establecer que: «La demanda interpuesta ante un órgano jurisdiccional incompetente por razón de territorio, según las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1983, 19 de septiembre de 1985 y 30 de septiembre de 1993, será válida a efectos de interrupción de la prescripción». RECIO JUÁREZ, M. «La interrupción de la prescripción extintiva», *Diario La Ley, Sección Doctrina*, nº 3, 1998, pp. 1470-1477.

<sup>440</sup> Destaca el Fundamento de Derecho Cuarto de la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 623/2016, de 20 octubre (RJ 2016\4956): «3.- En atención a lo expuesto, como claramente se desprende de la STC 194/2009, de 28 de septiembre (RTC 2009, 194), la cuestión determinante del posible efecto interruptivo de la prescripción no se encuentra en que la reclamación judicial se lleve a cabo ante otra jurisdicción o ante un órgano objetivamente incompetente, cuanto en si esa falta de jurisdicción e incompetencia era patente y manifiesta. Por tanto, es clave examinar si la acción ejercitada era manifiestamente improcedente, y para ello resulta esencial tener en cuenta las circunstancias concretas que rodearon su ejercicio, pues se podrá inferir de ellas si la parte conocía de antemano la notoria incompetencia del órgano, si actuó de modo negligente y con una conducta contraria a la lealtad procesal, o desconociendo las indicaciones que algún órgano judicial le hubiese dado sobre el competente para conocer de su reclamación».

<sup>441</sup> FERNÁNDEZ URZAINQUI afirma que: «Al efecto interruptivo de la demanda no es óbice la incompetencia del órgano jurisdiccional en que se presente. Para la interrupción de la usucapión explícitamente lo proclama el artículo 1945 del Código Civil y sería ilógico no entenderlo también así en el ámbito de la prescripción extintiva, menos rigurosa que aquella en la exigencia de garantizar el acto interruptor. El valor interruptivo de la acción ejercitada ante Juez incompetente es tan sólo afirmable, sin embargo, cuando la incompetencia no ha sido impedimento para la notificación judicial de la demanda al interpelado. Tal sucederá en los supuestos en que la declaración de incompetencia sea consecuencia del planteamiento de la cuestión por declinatoria o inhibitoria. La puesta de la demanda en conocimiento del demandado permite dar por cumplidas las exigencias derivadas del carácter recepticio del acto interruptor. Pero puede ocurrir que la incompetencia,

opinión, este es el criterio que mejor se adecua a la lógica legislativa, es decir, si el demandado ante un órgano incompetente es o no notificado y tiene conocimiento de la reclamación judicial.

Esto se debe poner en relación con el reparto competencial existente en materia de propiedad industrial, el cual será tratado en el apartado correspondiente, pero que ya advertimos puede dar lugar a que varios juzgados de lo mercantil sean competentes territorialmente. Esta situación resultaría en que podría ser válida para la interrupción de la prescripción de la acción de cesación la interposición de la demanda —o petición de medidas cautelares o de diligencias preliminares— ante varios juzgados de lo mercantil.

### *5.1.2. Interrupción del plazo de prescripción de la acción civil por ejercicio de la acción penal*

El inicio de un proceso penal sobre los mismos hechos también supondría la interrupción del plazo de prescripción, atendiendo a lo establecido en el art. 114 de la LECrim<sup>442</sup>.

Sin embargo, la jurisprudencia se ha mostrado laxa al valorar si entre el proceso penal y la acción civil no existe una exacta identidad subjetiva, considerando que la clave está en la identidad objetiva y centrándose en la coincidencia entre los hechos considerados como constitutivos de delito en el proceso penal y los hechos que integran la causa de pedir de la pretensión ejercida en la demanda en el proceso civil<sup>443</sup>. En materia de propiedad industrial podemos destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), nº 390/2013, de 10 octubre (AC 2013\2118), en la que se decantaron por no exigir una estricta identidad subjetiva entre ambos procesos, teniendo en cuenta que en la práctica sí se dirigen frente a las mismas personas físicas<sup>444</sup>.

---

en los supuestos específicamente previstos por la Ley, sea apreciada y declarada «in limine litis», de oficio, por el Juez, comunicando su resolución únicamente al demandante. Si ello tuviere lugar, la falta de notificación al demandado privaría a la demanda de virtualidad interruptiva al frustrarse el traslado de la reclamación al sujeto pasivo». FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J. «La interrupción de la prescripción extintiva», *Aranzadi civil: revista quincenal*, nº 2, 1995, pp. 63-114.

<sup>442</sup> Son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta línea, entre otras, la STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 233/2006, de 9 marzo (RJ 2006\5708); 19 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 249).

<sup>443</sup> La STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 233/2006, de 9 marzo (RJ 2006\5708) consideró interrumpida la prescripción por coincidencia entre los hechos objeto del proceso penal y del proceso civil, lo que analiza en los siguientes términos: «En la querrela interpuesta por Austral Internacional, SA, contra Sagemar Levante, SA (y una persona física), los hechos narrados, calificados por la querellante como constitutivos de los delitos de estafa, en grado de frustración, y falsedad en documento mercantil, se integran en la causa de pedir sobre la que se apoya la pretensión de condena deducida en la demanda rectora del proceso civil. [...] La comparación entre el contenido de los escritos de querrela y demanda y el juicio de relevancia consiguiente no pueden concluir más que entendiendo que los hechos investigados en el proceso penal son, en parte, los mismos en los que se fundamenta la pretensión de condena deducida en el proceso civil. De modo que unos y otros entran en el ámbito del artículo 114 LECrim. [...] En conclusión, cuando la demandante ejercitó la acción civil contra Sagemar Levante, SA no había vencido el plazo anual que establece el artículo 952.2º del Código de Comercio, el cual había quedado interrumpido oportunamente por la tramitación del proceso penal».

<sup>444</sup> La SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 390/2013, de 10 octubre (AC 2013\2118) remite a lo establecido por esta misma sala en 2012 y establece que: «Ya ha dicho este Tribunal -Sentencia de 13 de septiembre de 2012 (JUR 2012, 368680)- "...que los artículos 111 y 114 LECrim en relación con el 1969 CC permiten entender que la mera la tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo

## CAPÍTULO SEGUNDO

Siendo que la clave está en el ámbito objetivo, según la interpretación jurisprudencial referida, para los casos en los que se ponga en cuestión la prescripción de acciones de infracción de una patente, como es el caso de la acción de cesación (según la concepción amplia), lo coherente sería que el proceso penal previo cuya eficacia interruptiva se invoca tratase sobre hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la propiedad industrial, que son los que a su vez podrían constituir *causa petendi* de una acción de infracción de una patente.

En este sentido, una vez iniciado el proceso penal el cómputo del plazo de la prescripción, no comenzará hasta la finalización del mismo, bien por sentencia o auto de archivo.

Una cuestión que podemos plantearnos es qué ocurrirá en aquellos casos en que el titular del derecho de propiedad industrial no ejercite su derecho. Por ejemplo, en los supuestos de infracción de marcas —lo que también podría acontecer para el caso de patentes—, se dan casos en los que se llevan a cabo incautaciones de productos que incorporan de forma ilícita los signos distintivos de una marca registrada, los cuales se encuentran almacenados para la venta junto a otros muchos productos infractores de otras marcas. Estos pueden ser incautados en operaciones policiales contra los delitos contra la propiedad industrial y dar lugar a la apertura del correspondiente proceso penal. En estos casos puede darse el supuesto de que se notifique la apertura de diligencias penales a los titulares de las marcas y que algunas de ellas no se personen, por ejemplo, porque por el volumen de producto incautado de su concreta marca no les interese continuar en el procedimiento. Estos procesos penales, no obstante, continuarán por ejercicio de la acción penal de los titulares de otras marcas y del ministerio fiscal, pero no deberían producir efectos interruptivos respecto de aquellos titulares de las marcas que no se personaron.

---

del plazo de prescripción extintiva de la acción civil -o la interrumpe de haberse iniciado-, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio -STS 19 de julio (RJ 2007, 5146) y 11 de octubre de 2007-. Por otro lado, como ha venido señalando reiteradamente la jurisprudencia, téngase en cuenta que la falta de identidad subjetiva no impide tal efecto pues para que la interrupción del tiempo de prescripción se produzca por virtud del art. 114 LECrim, no es necesario que concurren los requisitos que presupone el artículo 1973 CC, en contra de lo que parece suponer la recurrente, en particular, la identidad de las acciones y elementos subjetivos - STS 7 de febrero de 2006-, sino que basta con que el llamado elemento fáctico de la causa de pedir de la acción ejercitada en el proceso civil esté incluido en el hecho o conjunto de hechos objeto del penal y considerados provisionalmente delito o falta - sentencia de 9 de marzo de 2006 (RJ 2006, 5708)-". Con ello, el argumento de la variabilidad subjetiva de la acción penal respecto de la civil entablada en este proceso decae, pues la imposibilidad de la formulación de pretensión civil durante vigente el iter penal devenía, no por razón de los sujetos sino de los hechos que estaban siendo enjuiciados en un proceso penal y que no eran otros que los derivados de la incautación en la joyería Chrysos de productos portando lo que la demandante identifica como marcas y diseños de su exclusiva titularidad, sin que hubiera dado su consentimiento para ello, siendo así que en todo caso, la prosecución penal se dirigió, entre otros, contra los representantes de las sociedades titulares del establecimiento donde se había producido el hallazgo e incautación de productos con los signos exclusivos de la actora y de uno de sus proveedores, es decir, no solo contra el legal representante de la mercantil Aerojoya S.L. sino también contra el representante de la mercantil Farrás Solé S.A., D. Matías. Negar identidad no sólo objetiva sino también subjetiva en atención a las particularidades del proceso penal cuando la identidad que subyace entre el proceso civil entablado tras la conclusión del proceso penal y éste es absoluta, resulta no sólo inútil sino irracional desde la perspectiva que nos ocupa de vincular, a los efectos de la vigencia de las acciones civiles - art 45 LM y 14 y 101 RMC-, un proceso con el otro».

## *5.2. Interrupción por reclamación extrajudicial*

Según se ha explicado, la reclamación extrajudicial es un medio interruptivo del plazo de prescripción, por mor de lo establecido en el art. 1973 CC. La doctrina ha aclarado que la referencia realizada en el Código Civil a “la reclamación extrajudicial del acreedor” no se refiere únicamente a las acciones derivadas de derechos de crédito, sino que se considera que engloba cualquier reclamación realizada por el titular del derecho<sup>445</sup>.

La reclamación extrajudicial, no obstante, debe cumplir una serie de requisitos: (i) ser remitida por aquel legitimado para el ejercicio de la acción; (ii) tener como destinatario al infractor frente al que posteriormente se interpondrá la acción; (iii) constituir un acto de defensa del derecho infringido y reclamación de sus derechos, que exija el abandono de la actuación infractora<sup>446</sup>; (iv) identificar el derecho —la patente— vulnerado, y (v) referir expresamente los actos de infracción. Esta reclamación deberá ser congruente en estos términos con la pretensión posteriormente ejercitada, pues interrumpirá el plazo en la medida en que exista correspondencia entre una y otra<sup>447</sup>.

---

<sup>445</sup> DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva...*, cit., p. 183.

<sup>446</sup> DIEZ-PICAZO destaca que: «La jurisprudencia ha insistido (p. Ej. STS 6 de diciembre de 1968) en que para que la interrupción se produzca por esta vía, tiene que existir una voluntad del acreedor suficientemente exteriorizada de que se requiere al deudor el cumplimiento de la obligación y que no es suficiente la mera manifestación de la existencia del derecho si no existe el acto volitivo de verdadera reclamación». DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva...*, cit., p. 184. En esta línea, encontramos ejemplos como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), nº 146/2016, de 6 junio (JUR 2016\212993), posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, en su Auto (Sala de lo Civil, Sección1ª), de 23 enero 2019 (JUR 2019\35184), en la que se considera que un burofax no interrumpió el plazo de prescripción, porque no constituía una reclamación de los derechos después ejercitados judicialmente: «el contenido del referido burofax se aleja de lo que es propiamente una reclamación extrajudicial del titular de los derechos de exclusiva con efectos interruptivos del plazo de prescripción y muy distinto su contenido de los tres burofaxes remitidos anteriormente (documentos números 14, 21 y 24 de la demanda) por las siguientes razones: [...] 3.-) le comunica que por ello podría acudir a la defensa judicial de sus derechos salvo que lleguen a una solución amistosa del asunto como es "el inicio de relaciones comerciales entre ambas entidades al objeto de resarcir el daño causado, hecho este que por otra parte mi cliente ya ha intentado en diversas ocasiones con resultado infructuoso". Esta parte del burofax es la más alejada a una reclamación extrajudicial de los derechos de las actoras dirigida a la conservación y protección de sus derechos infringidos porque lo que realmente se propone es iniciar relaciones comerciales a cambio de no iniciar una reclamación judicial; es decir, al supuesto infractor no le reclama extrajudicialmente la defensa de sus derechos sino que le propone iniciar relaciones comerciales lo que ya había intentado en varias ocasiones anteriores sin éxito».

<sup>447</sup> Al respecto, resulta muy interesante lo establecido en la SAP de Valencia (sección 6ª), nº 49/2001, de 24 de enero (AC 2001\1275), que establece que: «Es cierto, como indica el Juez «a quo», que la jurisprudencia viene declarando de manera uniforme y reiterada que la prescripción no obedece a razones de justicia, sino más bien de seguridad jurídica, de modo que se tendrá que interpretar de modo cauteloso y restrictivo. Esto significa que, en casos de duda, el pronunciamiento deberá ser contrario a la prescripción, así como a la concurrencia de actos con aptitud para su interrupción. Ahora bien, esto no supone que cuando no existan tales dudas o cuando los actos de interrupción se hallen perfectamente definidos y determinados, se amplíe el ámbito del acto interruptivo cuando no se desconozca la institución de la prescripción. Pues bien, en la presente litis nos encontramos con una «carta notarial fechada el 5 de octubre de 1988» en la que se hace alusión, dice el actor en su escrito de demanda (folio 4 vuelto y 5) que «en dicha carta... se hace alusión a la desagradable sorpresa de la hoy actora al comprobar cómo la hoy demandada estaba fabricando, ofertando y comercializando unas baldosas cerámicas cuya ornamentación constituía, constituye, diseño idéntico al amparado por su Dibujo industrial que expresamente cita y cuyo contenido expresamente se acredita con dicha carta...». En efecto, en dicha carta (folios 69 a 71), de fecha 5 de octubre de 1988, se alude concretamente a las baldosas de la «Colección Sevillana», con nombre «Serie Granada», cuya «ornamentación configura un diseño sustancialmente idéntico al utilizado legalmente por nuestra cliente en amparo de su derecho derivado del expediente de su dibujo Industrial

## CAPÍTULO SEGUNDO

No se exige ningún requisito desde el punto de vista de la forma. Así, se ha admitido la correspondencia epistolar, la consignación en libros de reclamaciones, los telegramas, las conversaciones entre las partes o sus letrados, etc. Por su parte, la jurisprudencia ha admitido como forma de reclamación extrajudicial la oposición formulada ante la OEPM<sup>448</sup>.

En definitiva, la reclamación puede realizarse por cualquier vía y es apta a los efectos interruptivos de la prescripción «siempre que quede clara la voluntad del titular del derecho de defenderlo y llegue a conocimiento del infractor»<sup>449</sup>.

### 5.3. Interrupción por reconocimiento de la infracción de la patente

El art. 1973 CC establece, por último, que la prescripción de las acciones se interrumpe por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Nuevamente la doctrina ha considerado que debe entenderse como cualquier tipo de reconocimiento del derecho en trance de prescripción, aun cuando éste no se trate de un derecho de crédito<sup>450</sup>, como sería el caso de una patente.

A los efectos que aquí interesan el reconocimiento extrajudicial de haber cometido una infracción debe ser realizado por el infractor del derecho de patente y cumplir también con los requisitos objetivos descritos. Al igual que con la reclamación extrajudicial, no se requiere de ningún tipo de formalidad, pudiendo realizarse de cualquier forma, incluso de forma verbal.

MASSAGUER FUENTES remite expresamente como ejemplo de reconocimiento a la «asunción de compromisos exigidos en un requerimiento de cese»<sup>451</sup>. En este concreto caso, si se requiere a un infractor a cesar en su vulneración, este acto ya sería interruptivo de

---

nº ... en la OEPM». La interrupción de la prescripción se halla determinada a la referencia a tal dibujo industrial..., solicitándose la cesación inmediata en la fabricación y comercialización de las baldosas cerámicas del requerido a las que se refiere el escrito (es decir, dentro de la «Colección Sevillana», la de nombre «Serie Granada» así como a cualquiera otras del demandado que imite las de la actora (esto es, las del dibujo repetido...); quedando así perfectamente determinado el objeto del requerimiento y, con ello, el ámbito de la interrupción de la prescripción. Sin que tal interrupción pueda alcanzar a otros modelos distintos a los que han sido efectivamente objeto de requerimiento».

<sup>448</sup> En este sentido, podemos destacar lo que se establece por la SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 22 abril 1999 (AC 1999\8798), recurrida ante el Tribunal Supremo (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 476/2006, de 18 mayo (RJ 2006\2365)), el cual no contradujo lo manifestado al respecto de la interrupción de la prescripción, y que se pronunciaba en los siguientes términos: «Bien es verdad, tal y como sostiene el recurrente, que el artículo 39 LM afirma que «las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contadas desde el día que pudiesen ejercitarse», mas no es menos cierto que, han ocurrido determinados acontecimientos que hacen ocioso el examen de esta cuestión, ya que, no sólo el requerimiento remitido por conducto notarial ostenta eficacia para interrumpir dicho plazo, sino que también participa de tal fuerza, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1973 del CC, la oposición formulada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con motivo de la petición de inscripción efectuada por la demandada, con la que la actora mostraba su disconformidad con dicha denominación, le hacía saber a la peticionaria su discrepancia y ha de reputarse no agotada con aquel acto puntual, sino continuamente renovada hasta la resolución del expediente administrativo que, en la actualidad, ha concluido con la denegación definitiva de aquella petición. Ello nos debe de llevar a entender vigente la acción ejercitada y, consecuentemente, a rechazar el primero de los motivos en que se sustenta el recurso».

<sup>449</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 686.

<sup>450</sup> DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva...*, cit., p. 187.

<sup>451</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 173.

la prescripción. Además, la contestación del infractor, reconociendo su infracción y comprometiéndose de forma unilateral en sus comunicaciones a abandonar la infracción, constituiría otra nueva interrupción del plazo de prescripción. Al igual que, por ejemplo, tras el cruce de reclamaciones extrajudiciales, la firma de un convenio entre las partes por el que se acuerde abandonar la actividad infractora cuya comisión se reconozca.

## 6. Carga de la prueba de la prescripción extintiva

La prescripción de la acción de cesación deberá ser alegada por la parte demandada que se ve favorecida por la misma y a ella corresponderá también la carga de la prueba. El demandado deberá interponerla como excepción de tipo material en la contestación a la demanda, *ex art.* 405.1 LEC, lo que deberá acreditar oportunamente. No obstante, algunos autores como BERCOVITZ ÁLVAREZ<sup>452</sup> hablan de una “inversión de la carga de la prueba” en casos similares a este, ya que puede resultar complicado para el demandado probar que no ha sido reclamado judicial o extrajudicialmente y que no ha reconocido la infracción.

Del mismo modo la interrupción de la prescripción requerirá de su alegación por aquel que se ve beneficiado de la misma, esto es, el demandante, en quien recaerá la carga de la prueba.

## IV. OTRAS CUESTIONES DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN

Las características propias de las patentes, en particular, su condición de derechos de carácter territorial, registrales y con vigencia temporal limitada, establecen unos límites al derecho de patente y a las correspondientes pretensiones que pueden interponerse para su defensa y protección, entre ellas, la de cesación.

### 1. Alcance territorial

El carácter territorial de los derechos de propiedad industrial es una de sus características singulares. En este sentido, la patente nacional que se tramita ante la OEPM y es concedida y registrada por la OEPM tiene efectos limitados al territorio nacional<sup>453</sup>. Así, las patentes obtenidas por la vía PCT o por el cauce del CPE a pesar de ser solicitadas por

---

<sup>452</sup> Afirma BERCOVITZ ÁLVAREZ que: «Sin embargo, parece evidente que no siendo posible probar un hecho negativo (pasividad), bastaría con que el demandado lo alegara, lo cual no debería tener dificultad en probar sus actos de reclamación si es que éstos se produjeron». BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Artículo 35. Prescripción», en AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011, p. 979.

<sup>453</sup> OTERO LASTRES, J.M. «Introducción». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid: Marcial Pons, 2017, pp. 69-70.

## CAPÍTULO SEGUNDO

una vía diferente a la nacional, en la práctica cuentan con los mismos derechos y limitaciones que una patente española, por lo que a sus efectos en el territorio nacional se refiere.

Por ello, la interposición de la acción de cesación vendrá restringida al ámbito territorial de la patente, de modo que se podrá instar la cesación —o no reiteración o abstención de iniciación— de los actos de infracción que se cometan o produzcan sus efectos en España.

Cosa distinta es que, según puntualiza GARCÍA VIDAL, el actor al delimitar su petición decida restringir «voluntariamente el alcance geográfico de la acción de cesación solicitando únicamente el cese de los actos infractores realizados en un determinado ámbito del territorio en el que surte efectos el derecho». Esto es perfectamente válido, al amparo del principio dispositivo que rige en el proceso civil, y que puede obedecer a razones diversas de estrategia comercial, procesal, etc<sup>454</sup>.

No obstante, GARCÍA VIDAL advierte que en ese caso se podría «entender que el titular del derecho está concediendo una autorización para los demás actos del mismo tipo, realizados por el demandado en otro ámbito territorial»<sup>455</sup>. En nuestra opinión, esta deducción en términos generales no debiera acontecer y en todo caso se deberían ponderar el resto de las circunstancias recogidas en la demanda.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la conducta infractora se lleva a cabo en el entorno digital? Por ejemplo, cuando se ofrece para la venta y se pone en el comercio en España a través de internet un producto que ha sido producido fuera de España por medio de un procedimiento patentado, lo que constituye un acto de infracción del art. 59.c) LP. Aunque esta pregunta se estudiará en el Capítulo Tercero, a los efectos que aquí se están tratando es necesario considerar algunos aspectos.

Esta casuística tiene un elevado interés dado el protagonismo creciente que la contratación electrónica está adoptando en nuestra forma de contratar<sup>456</sup>. El comercio electrónico permite la accesibilidad universal de la oferta, lo que se puede traducir en un mar de oportunidades para empresas y consumidores, y cuyos beneficios se han pretendido explotar en algunos territorios, como es el caso de la Unión Europea, que apuesta desde hace

---

<sup>454</sup> Encontramos ejemplos en esta línea en materia de marcas de la Unión Europea, como la STJUE, de 12 de abril de 2011, C-235/09, caso *DHL Express France* (TOL 3.242.100).

<sup>455</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 356.

<sup>456</sup> El Informe Panorama del comercio electrónico: políticas, tendencias y modelos de negocio de la OCDE (2019) refleja elevados datos de participación en el comercio electrónico entre las empresas de la OCDE, en concreto, se habla de que una de cada cinco empresas participa en el comercio electrónico, lo que se eleva hasta el 40% en algunos países —y que, sin duda, ha aumentado en gran medida durante los años 2020 y 2021 por las limitaciones a la movilidad impuestas por la pandemia de la Covid-19—. Disponible en <https://www.oecd.org/sti/Panorama-del-comercio-electro%CC%81nico.pdf> (consultado por última vez el 22 de enero de 2021), p. 11. Entre otros motivos, los expertos apuntan tres razones fundamentales que han impulsado este crecimiento: (i) el incremento de la cantidad de productos que se pueden adquirir por vía electrónica; (ii) el enorme desarrollo de las redes de distribución de los productos adquiridos, y (iii) la creciente confianza de los consumidores y el desarrollo de los sistemas de seguridad en las transacciones. GARÍN ALEMANY, F. «La contratación electrónica en la UE y en España». En AA.VV. (coord. Garín Alemany, F.) *Derecho de la Contratación electrónica y comercio electrónico en la Unión Europea y en España*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021 (Tirant online TOL8.252.483).

más de una década por el mercado único digital<sup>457</sup>. Así, es posible acceder a la oferta de productos de cualquier país a través de internet, contratarlos por vía electrónica, procediéndose a continuación a su entrega o prestación en el comercio electrónico. De modo que los actos materiales de ofrecimiento pueden realizarse desde cualquier otra parte del mundo.

MASSAGUER FUENTES se plantea la cuestión de si estas actuaciones que tienen un «efecto comercial en el territorio español» pueden ser juzgadas a los efectos de obtener una sentencia condenatoria de cesación y la respuesta que da es afirmativa, «con la inmediata advertencia de que la condena de cesación debe configurarse no obstante en términos que aseguren el debido respeto del carácter territorial del derecho infringido». De tal manera que el *petitum* deberá especificar los actos de explotación que, por producir efectos dentro del territorio español, suponen una vulneración del derecho de patente en cuestión, pues si el actor formula de forma genérica el *petitum* sin tener en cuenta que la acción debe limitarse a los actos de infracción en la forma y medida que afectan al territorio nacional, difícilmente obtendría una estimación total de su demanda, ya que esto en la práctica podría traducirse en una atribución a la patente nacional de un carácter supraterritorial<sup>458</sup>.

Afirma, igualmente, MASSAGUER FUENTES que «la sentencia no debe limitarse a prohibir el cese de la actividad infractora, [...], sino que también habrá de concretar, a la luz de todas las circunstancias del caso, los aspectos sobre los que debe proyectarse la cesación por ser los que determinan la conexión con el territorio español, como pueden ser el empleo del idioma español [...]»<sup>459</sup>.

En este sentido, sería necesario solicitar también las medidas de remoción necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente con efectos en España (art. 71.1 e) LP). Así las cosas, estos «aspectos sobre los que debe proyectarse la acción de cesación» para el caso de la infracción cometida a través del comercio electrónico, deberán ser solicitados por el actor, que al redactar su petición deberá concretar qué medidas de remoción son necesarias, de manera que, según el caso, estará interponiendo de forma acumulada la acción de remoción. Por ejemplo, podrá solicitar la eliminación del idioma castellano, la supresión de referencias a puntos de entrega o recogida españoles, o inclusive la incorporación de la especificación de no distribución al territorio español<sup>460</sup>. Además, sería recomendable que, como cláusula de cierre, se incluyese en el *petitum* la referencia genérica a que se adopten las oportunas medidas para impedir la contratación en el territorio español y ello porque es posible que al interponer la demanda no se conozcan todos los detalles de la forma del ofrecimiento para la venta.

---

<sup>457</sup> CASTELLÓ PASTOR, J.J. «Disponibilidad de productos y servicios en línea en el mercado único digital». En AA.VV. (Garín Alemany, F., coord.) *Derecho de la contratación electrónica y comercio electrónico en la Unión Europea y en España*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021 (Tirant on line TOL8.252.477).

<sup>458</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cít.*, pp. 63-64.

<sup>459</sup> *Ibidem*, p. 64.

<sup>460</sup> *Ibidem*, p. 64.

### 2. Alcance temporal

Las patentes son derechos temporalmente limitados, en concreto, el art. 58 LP establece que las patentes cuentan con una duración de veinte años improrrogables —lo que se diferencia de otros derechos de propiedad industrial respecto de los que sí es posible la renovación, como el de marcas que permite renovaciones de forma indefinida o los diseños, por un número determinado de periodos—. Esta limitación temporal enlaza necesariamente con la caducidad de los títulos, ya que, expirado el plazo de veinte años, la patente caducará necesariamente<sup>461</sup>.

Como se ha expuesto con anterioridad, este razonamiento ha sido seguido precisamente por la jurisprudencia para considerar que no existe riesgo de infracción, ya que, una vez expirado el derecho de patente, no concurre riesgo de vulneración, por lo que no puede estimarse la acción de cesación. No obstante, en la práctica se han dado matizaciones en relación con la cesación de infracciones de patentes caducadas.

De tal manera, la acción de cesación solo podrá ser interpuesta durante la vigencia de la patente, es decir, antes de que se produzca la caducidad de esta —que puede acontecer por diversos motivos, expiración del plazo, falta de pago de la anualidad... *ex* art. 108 LP—. Si la patente caducase durante el transcurso de ese proceso, se produciría una carencia sobrevenida del objeto, lo que daría lugar a la terminación del proceso en que se ha interpuesto la acción de cesación (art. 22 LEC).

Sin embargo, cuando se trata de una patente de producto sanitario o fitosanitario cuya explotación comercial requiere de la correspondiente autorización administrativa, el periodo de veinte años puede extenderse hasta por cinco años más en virtud de los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios —en adelante, «CCPM»—<sup>462</sup>.

Teniendo en cuenta, por tanto, que la infracción de un CCPM es la continuación «inmediata, natural y lógica» de la infracción de la patente de base de ese CCPM, MASSAGUER FUENTES afirma que debe admitirse que la acción de cesación se fundamente en ambos títulos simultáneamente. *Verbigracia*, puede darse el supuesto de que se interponga la acción por vulneración del derecho de patente y durante el ínterin del proceso la patente caduque y entre en vigor el CCPM. A pesar de que compartimos la intención de este autor que apuesta por la economía procesal abogando por la fundamentación de la acción en los dos títulos —dada la íntima vinculación sustantiva que existe entre la patente base y el CCPM y el tratamiento unitario que se da al riesgo de

---

<sup>461</sup> OTERO LASTRES, J.M. “Introducción”. En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial, cit.*, pp. 70-71.

<sup>462</sup> Un CCPM es un «título accesorio en el sentido de que su concesión presupone la vigencia de una patente de base, nacional o europea, y con él se trata de compensar razonablemente la reducción de la vida efectiva de esa patente debida a los retrasos en la autorización de comercialización del producto». BOTANA AGRA, M. «Los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial, cit.*, p. 308.

infracción—, consideramos que procesalmente no es correcto y que debiera sustanciarse un nuevo proceso que tendría que acumularse al anterior si las circunstancias lo permitieran.

Por otro lado, la obligación de no hacer a que se condene a un infractor tras la estimación de una acción de cesación expirará cuando caduque la patente. En este punto es donde aparecen las llamadas *Springboard injunctions*, en castellano, «órdenes de cese trampolín». Estas tienen su origen en el Derecho anglosajón, en concreto, en los casos de utilización de información confidencial para la obtención de una ventaja competitiva. Por lo que a las patentes se refiere, el fin de las *Springboard injunctions* es que la orden de cese vaya más allá de la fecha de caducidad de la patente. Según la definición que da GARCÍA VIDAL, se trata de «aquellos casos en los que, con la infracción, el demandado ha conseguido entrar anticipadamente en un mercado al que no debiera haber accedido hasta la caducidad del derecho de propiedad industrial»<sup>463</sup>. En consecuencia, la orden de cese se extiende por el tiempo necesario para compensar la ventaja ilícitamente obtenida por el infractor<sup>464</sup>.

No obstante lo anterior, consideramos que en estos casos el tribunal debería poner especial atención en no colocar al demandante que insta esta cesación postcaducidad de la patente en una mejor posición de la que estaría, si no se hubieran producido los actos de infracción previos a la expiración de la patente, y ello, muy especialmente, si con su resolución se puede restringir la competencia del mercado en cuestión<sup>465</sup>. Por esto, la orden de cesación que pudiera adoptarse deberá adaptarse a las circunstancias de los actos de explotación ilícitos realizados modulando así su alcance y duración.

Un ámbito en el que las órdenes de «cese trampolín» tuvieron gran recorrido fue en el farmacéutico. No obstante, la introducción de la cláusula bolar en nuestra normativa en 2006, que actualmente se recoge en el art. 61.1.c) LP, limita la posibilidad de estimación de estas órdenes de «cese trampolín», pues se permite como excepción «la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines».

Por tanto, si los actos previos a la caducidad de la patente son de estudio y ensayo para la autorización administrativa de comercialización de medicamentos correspondiente, nada se puede objetar a los mismos. Sin embargo, sí resultaría coherente considerar que pudieran prosperar las órdenes de «cese trampolín» al respecto de otros actos de explotación que exceden del art. 61.1.c) LP, como el almacenamiento o importación de medicamentos genéricos.

---

<sup>463</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 354.

<sup>464</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 64-65.

<sup>465</sup> La clave en estos casos es que el tribunal valore las concretas circunstancias en las que se debe restringir una actuación con posterioridad a la caducidad de la patente, que en otras condiciones podría considerarse lícita. Un ejemplo, es el caso *Smith & Nephew plc v Convatec Technologies Inc & Another No 2* [2013] EWHC 3955 (Pat) Patents Court, England and Wales, de 12 de diciembre 2013. En este supuesto el tribunal determinó los factores a tener en cuenta para estimar las *Springboard injunctions*. SMYTH, D. «Can springboard injunctions be awarded in respect of non-infringing acts? *Smith & Nephew plc v Convatec Technologies Inc & Another No 2* [2013] EWHC 3955 (Pat) Patents Court, England and Wales, 12 December 2013», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 9, N° 4, 2014, p. 265.

## CAPÍTULO SEGUNDO

A lo anterior nuevamente debe añadirse otro condicionante para el caso de que nos encontremos durante el periodo de vigencia de un certificado complementario de protección, que viene introducido por el Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos<sup>466</sup>. Así, el primero introduce en su art. 5<sup>467</sup> una exención de fabricación a la protección de los certificados complementarios de protección de los medicamentos, que permite a las empresas de la UE fabricar una versión genérica o similar del producto farmacéutico protegido por el CCPM durante el período de validez del certificado en dos casos: el primero, para su exportación a un tercer mercado, el segundo, para su almacenamiento durante los últimos seis meses de vigencia del CCPM, el denominado *1 day launch*<sup>468</sup>. De manera que, si nos encontrásemos en alguno de estos dos supuestos permitidos por el Reglamento, tampoco las *Springboard injunctions* podrían ser estimadas.

### 3. Posibles consecuencias de la falta de explotación efectiva del titular de la patente

El art. 90 LP establece una obligación de explotación para el titular de una patente, la cual podrá realizar él mismo o a través de persona autorizada, y que deberá ser ejecutada en España o en un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que se garantice el abastecimiento de la demanda del mercado español. Para ello el titular tendrá un «plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde». Este requisito de explotación del objeto de la patente ha sido criticado por la doctrina, por considerar que se trata de una causa de caducidad obsoleta<sup>469</sup>.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el art. 90 LP, los arts. 91. a) y 92 LP prevén la concesión de licencias obligatorias por la ausencia o insuficiencia de explotación de la patente, e incluso el art. 108.1.d) y e) LP prevé la caducidad de la patente, bajo determinadas circunstancias.

---

<sup>466</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 355-356.

<sup>467</sup> Los concretos actos que están exentos se regulan en el apartado segundo letra a) del art. 5 del Reglamento (UE) 2019/933, estableciendo: «2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el certificado a que se refiere el apartado 1 no conferirá protección frente a determinados actos para los que de otro modo se requeriría el consentimiento del titular del certificado, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) los actos consistan en: i) la fabricación de un producto, o un medicamento que contenga ese producto, para fines de exportación a terceros países, o ii) cualquier acto conexo que sea estrictamente necesario para la fabricación en la Unión a que se refiere el inciso i), o para la propia exportación, o iii) la fabricación, no antes del período de seis meses previo a la expiración del certificado, de un producto, o un medicamento que contenga ese producto, para su almacenamiento en el Estado miembro de fabricación, con el fin de comercializar dicho producto, o medicamento que contenga ese producto, en los Estados miembros después de la expiración del certificado correspondiente, o iv) todo acto conexo que sea estrictamente necesario para la fabricación, en la Unión, conforme al inciso iii), o para el propio almacenamiento, siempre que dicho acto conexo se lleve a cabo no antes del período de seis meses previo a la expiración del certificado, y no antes de ese plazo».

<sup>468</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 356.

<sup>469</sup> BOTANA AGRA, M. «Defensa y mantenimiento de la patente», cit., p. 215.

Sentado lo anterior, la normativa actual en modo alguno exige para la estimación de la acción de cesación la efectiva explotación de una patente por su titular. Cosa distinta es que, si se cumplen los requisitos previstos en el art. 90 LP, el demandado pueda acoger esta situación como argumento defensivo, alegando por vía de la reconvención o de la excepción la posible caducidad del título, *ex art.* 108.1.d) o e) LP. Téngase en cuenta que en este caso y por mor del art. 90.3 LP la carga de la prueba de la efectiva explotación de la patente recae sobre su titular, por lo que, si el demandado alegara la caducidad, sería el demandante el que debiera demostrar que ha explotado la patente según las exigencias del art. 90 LP.

Sin embargo, esta efectiva explotación sí puede resultar relevante a los efectos de estimar las medidas cautelares de cesación que pudieran solicitarse —lo que se tratará en el Capítulo Cuarto de este estudio—, así como afectar a la resolución sobre la interposición de otras acciones, como la acción de indemnización de daños y perjuicios, en la que esta circunstancia se tendrá en cuenta para fijar la ganancia dejada de obtener, *ex art.* 74.3 LP.

Por último, debemos señalar que la no exigencia de explotación de la patente para la interposición de acciones puede propiciar que tengan lugar situaciones de ejercicio abusivo del derecho de patente. En este contexto, han surgido en EE.UU. los denominados *patent trolls*<sup>470</sup>, que son titulares de patentes que hacen un uso anticompetitivo de sus derechos. Por ejemplo, no explotan sus patentes registradas —normalmente débiles—, pero sí interponen acciones judiciales frente a terceros presuntamente infractores con el único propósito de obtener las indemnizaciones<sup>471</sup>.

#### 4. Irrelevancia de la culpa o concurrencia de daños

Para la estimación de la acción de cesación no se requiere actuación culpable o dolosa por parte del infractor, de modo que procede estimarla incluso en aquellos casos en que el demandado no tenía conocimiento de la existencia de la patente y no podía ser consciente de su actuación infractora.

Ninguna importancia tiene el conocimiento efectivo o debido que pudiera tener el demandado, ya que la acción de cesación tiene como propósito interrumpir la realización continuada —o prohibir la reanudación o el inicio de la preparada— de la infracción para lo que estos elementos subjetivos son irrelevantes.

Cosa distinta es el ejemplo al que se refiere PORTELLANO DÍEZ en el que: «sin tener conocimiento de la patente ajena, se viola el derecho con la construcción de un objeto, que se destruye antes de ser demandado, al tomar conciencia de la infracción cometida por otros medios»<sup>472</sup>. En estos casos, el acento no se pone en la concurrencia de culpa o dolo en la actuación, sino en la inexistencia de riesgo de infracción, por cuanto la actuación de destrucción del objeto infractor permite presumir que no volverá a cometer la infracción.

---

<sup>470</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 309.

<sup>471</sup> MARTÍNEZ PÉREZ, M. *Patent trolls y derecho de la competencia*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 187-191.

<sup>472</sup> PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, cit., p. 31.

## CAPÍTULO SEGUNDO

De este modo, la LP no incorpora lo establecido en el art. 44.1 in fine del Acuerdo ADPIC<sup>473</sup>, que permite eximir de la cesación de determinadas conductas cuando el infractor no sabía o no tenía motivos razonables para saber que su actuación comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual, en nuestro caso, de una patente. De esta forma, con conocimiento de la infracción o sin él, se condena a la cesación del acto vulnerador de la patente si es que se cumplen los requisitos para ello.

Por otro lado, no se exige la efectiva producción de unos daños, pues lo que se pretende es que el infractor se abstenga de realizar la conducta vulneradora del derecho con independencia de que esto esté causando o no unos daños de mayor o menor calibre a su titular.

Esta particularidad de la acción de cesación, que no requiere de la concurrencia de culpa, ya fue recalcada por la doctrina que abogaba por su inclusión en la legislación española cuando ésta no estaba recogida en los textos legales. Más concretamente, en el ámbito marcario, FERNÁNDEZ-NÓVOA ya señalaba en 1984 que: «la acción de cesación debe prosperar con independencia de que el usurpador de la marca haya actuado o no culposamente»<sup>474</sup>. Esta opinión se ha mantenido unánime en la doctrina. Así, más recientemente, BOTANA AGRA ha afirmado que: «Se trata de una acción para cuyo éxito basta que el titular de la patente pruebe la comisión de tales actos, sin que sea preciso demostrar que el presunto infractor ha actuado dolosa o negligentemente»<sup>475</sup>.

Por último, conviene apuntar que la existencia de dolo es un elemento del tipo penal de los delitos relativos a la propiedad industrial, pues el art. 273.1 CP, exige que se haya tenido conocimiento de que se trata de un derecho registrado.

---

<sup>473</sup> 44.1. Acuerdo ADPIC: «Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual».

<sup>474</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, cit., p. 289.

<sup>475</sup> BOTANA AGRA, M. «Defensa y mantenimiento de la patente», cit., p. 181.

## **CAPÍTULO TERCERO:**

# **JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN**

### **I. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA**

#### **1. Aspectos introductorios**

##### *1.1. Territorialidad de las patentes frente a la globalización de los mercados y sociedades*

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el que tanto las relaciones empresariales como las personales cada vez encuentran menos límites vinculados al espacio físico. En este estadio de cosas las invenciones protegidas por las patentes son cada vez más vulnerables. Por ejemplo, la mera implantación de los registros de propiedad industrial en línea permite acceder telemáticamente a la descripción de una patente desde cualquier lugar del mundo, lo que implica que puede ser conocida y copiada desde el lugar más remoto sin haber visto ni tenido acceso a la invención protegida ni a su inventor. Así, una empresa australiana puede lanzar un producto en su mercado local que contenga una patente española, la cual ha conocido a través de internet, que le posicione como la empresa referente en el sector en este mercado, y ello sin ningún tipo de inversión en innovación, ni satisfacción de licencia alguna, pudiendo darse la paradoja de que el producto no tenga buena acogida en España y constituya un éxito de ventas en el mercado australiano. Téngase en cuenta, siguiendo el ejemplo previo, que, si la invención está protegida solo por una patente española, esta actuación no será constitutiva de infracción, en tanto en cuanto no se cometan actos de infracción en España y únicamente se explote en Australia donde no está registrada. No obstante lo anterior, esto refleja cómo la mera publicación en línea de la descripción de una patente redimensiona la cuestión y puede generar situaciones fácticas variopintas.

Como afirma BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO «Tradicionalmente el Derecho de patentes se ha regido por leyes de carácter nacional. Eso significa que la invención tenía que ser y sigue teniendo que ser protegida por medio de patentes en cada uno de los países donde se quiere obtener el derecho exclusivo»<sup>476</sup>.

Como se ha estudiado en el Capítulo Primero, con el paso del tiempo se han ido dando pasos para mitigar los efectos de las fronteras territoriales sobre los derechos de propiedad

---

<sup>476</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 423.

industrial, destacando, en primer lugar, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

En el ámbito europeo, resulta reseñable el Convenio de Múnich sobre la concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 —abreviado como «CPE»—, cuyo nuevo texto entró en vigor el 28 de junio 2001, que instaura un procedimiento único para la obtención de patentes nacionales para los Estados contratantes. Este sistema es el que nos lleva a hablar de «patentes validadas en España» o de «partes de una patente europea», las cuales, en virtud del art. 2.2 CPE, tienen en cada uno de los Estados contratantes para los que ha sido concedida, los mismos efectos que una patente nacional de ese Estado, estando sometidas al mismo régimen —salvo disposición en contrario del CPE—. Por ello, el titular de una patente europea tendrá en los Estados contratantes para los que haya sido concedida la patente los mismos derechos con que contaría el titular de una patente nacional, estando sometidas al mismo régimen (art. 64.1 CPE). Por tanto, las patentes españolas y las europeas validadas en España en territorio español deben ser tratadas como iguales, encontrando su diferencia fundamental en el procedimiento que se ha seguido para su obtención, pero no en sus efectos.

Igualmente, en el ámbito internacional, encontramos el Tratado de Cooperación en materia de patentes, de 19 de junio de 1970 —abreviado como «PCT» —, que establece la posibilidad de, mediante una única solicitud, tramitar la concesión de patentes en los Estados miembros del tratado.

En las últimas décadas en la Unión Europea se han pretendido dar pasos hacia una mayor integración en este campo de las patentes, lo que finalmente se ha concretado en el denominado «paquete de la patente unitaria»<sup>477</sup>. La entrada en vigor de este paquete, del que España no formará parte, supondrá un cambio tanto en el propio sistema de patentes, por cuanto convivirá con los regímenes actuales, como respecto a la competencia judicial internacional. En este capítulo se dedicará un apartado al estudio de sus efectos sobre la competencia judicial internacional.

Este marcado carácter territorial de los derechos de propiedad industrial y de las patentes en particular contrasta con la extensión del comercio internacional para el que ya no existen barreras terrestres<sup>478</sup>, condicionando las operaciones del tráfico comercial internacional y la celebración de los contratos internacionales de explotación de bienes inmateriales<sup>479</sup>. Asimismo, en la actualidad la competencia entre empresas tiene un marcado

---

<sup>477</sup> Como ya se ha explicado en el Capítulo Primero, este paquete de la patente unitaria incluye: a) el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de diciembre del 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; b) el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, de la misma fecha, 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, y c) el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), suscrito por veinticinco de los Estados miembros de la Unión Europea a comienzos del 2013.

<sup>478</sup> GANDÍA SELLENS, M. A. *La competencia judicial internacional de los tribunales españoles en los casos de infracción de derechos de patente*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, p. 29

<sup>479</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual». En FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.; ARENAS GARCÍA, R.; DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho de los negocios internacional*, 6ª ed., Madrid: Iustel, p. 89.

carácter internacional, ya sea porque ofrecen sus productos o servicios en el extranjero, o porque en su mercado local deben competir con empresas extranjeras<sup>480</sup>, lo que condiciona sus estrategias y la fijación de sus objetivos de I+D+i. Esta dicotomía, que ha sido advertida tradicionalmente por la doctrina<sup>481</sup>, puede ocasionar, como se verá, incongruencias sistemáticas y problemas diversos.

Asimismo, el alcance global de internet y, en concreto, la digitalización de los mercados y sociedades supone que actos cometidos en el extranjero puedan dar lugar a infracciones de patentes nacionales —o patentes europeas validadas en España—, así como que desde el territorio español puedan infringirse patentes nacionales extranjeras o europeas validadas en otros Estados miembros<sup>482</sup>. Además, en este entorno de internet adquieren especial protagonismo las patentes relativas a invenciones implementadas en ordenador y las patentes relativas a modelos de negocio en el ámbito del comercio electrónico, pues la realización de determinadas actuaciones por quienes operan en internet puede dar lugar a la comisión de ciertos actos de infracción<sup>483</sup>.

Como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo Primero, en este entorno digital pueden surgir múltiples y complejos conflictos, por ejemplo, aquellos derivados de la interoperabilidad de la tecnología. En estos casos, los regímenes de estandarización determinan las especificaciones técnicas exigibles a un producto o servicio para garantizar su conectividad, respecto de las que se conceden las denominadas licencias FRAND de las patentes que protegen invenciones necesarias para hacer uso del estándar<sup>484</sup>. Otro ejemplo

---

<sup>480</sup> LÓPEZ-TARRUELA MARTÍNEZ, A. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual y fórum shopping». En AA.VV. (Moreno Martínez, J. A., coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, p. 326.

<sup>481</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO al respecto ha afirmado que: «Pero incluso más allá del fenómeno de estas integraciones regionales, la mejora extraordinaria de los medios de comunicación y de información a nivel mundial produce lo que se ha venido a denominar la globalización del mercado. Se tiende efectivamente, a la integración de un gran mercado mundial. Y esto tiene una gran trascendencia en todos los ámbitos, entre ellos el de la propiedad industrial. Si efectivamente ha de irse a un mercado mundial globalizado, es indispensable entonces que se establezcan unos mínimos homogéneos de protección de las patentes y los restantes derechos de propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las diferencias de protección en unos y otros países no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no creen barreras artificiales para los intercambios comerciales». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección...», *cit.*, p. 416. HEINZE y WARMUTH en relación con la cada vez más acusada explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual afirman que: «While the exploitation of IP rights most naturally occurs at the international level, the legal protection and enforcement of such rights seem to have or have had some difficulty with leaving the national framework, especially in the realm of patent law, where the Agreement on Unified Patent Court is yet to be ratified by Germany and will also have to face Brexit-related problems». HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, p. 148.

<sup>482</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. *Derecho Privado de Internet*, 6ª ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 870.

<sup>483</sup> Explica DE MIGUEL ASENSIO que ciertos «aspectos básicos de la configuración y funcionamiento de sitios dedicados a actividades de comercialización de productos y servicios a través de internet, así como de los dispositivos a través de los que se interactúa en línea, forman parte del objeto de patentes. En tales circunstancias, no es de extrañar que titulares de patentes pretendan hacerlas valer frente a terceros dedicados a actividades de comercio electrónico, al considerar que en el marco del desarrollo de esas actividades se infringe alguna patente. En este contexto, internet constituye un entorno especialmente propicio para la aparición de controversias relativas a la pretendida infracción de patentes». *Ibidem*, p. 714.

<sup>484</sup> El compromiso que frente a un organismo de estandarización —como el *European Telecommunications Standard Institute*, ETSI— asume el titular de una patente esencial para un estándar implica que concederá a terceros una licencia FRAND, esto es, es unas condiciones «fair, reasonable and non-discriminatory». Precisamente, en este

es la comercialización de productos digitales protegidos por patentes en determinados territorios y cuya descarga se puede realizar de forma *online* desde cualquier parte del mundo<sup>485</sup>. Las controversias que surgen en estos contextos sobre infracción de estas patentes son muy complejas desde el punto de vista técnico y jurídico.

Ante estas realidades que confrontan con la vigente territorialidad vinculada a las fronteras característica de los derechos de propiedad industrial y, en especial, de las patentes, la doctrina internacional privatista ha sostenido en múltiples ocasiones que litigar en cada Estado sobre la vulneración de una invención protegida por diferentes patentes nacionales constituye un anacronismo nada deseable tanto para las partes implicadas<sup>486</sup>, como para el conjunto de la sociedad, pues el sistema desincentiva la inversión en innovación<sup>487</sup>. Y, en nuestra opinión, tampoco responde a la descrita realidad actual cada vez más globalizada.

Por lo que respecta al caso objeto de estudio en esta tesis doctoral, tanto las patentes españolas, como las europeas validadas en nuestro país, solo ofrecen protección en el territorio español, por lo que los actos de infracción se cometerán en el mismo o con efectos en este. Empero es perfectamente posible que, a pesar de que la patente sea nacional, se dé un litigio transfronterizo porque concurra un elemento de extranjería.

Cuando nos encontramos ante litigios transfronterizos por infracción de patentes, la ley aplicable vendrá determinada por las correspondientes normas de Derecho internacional privado. En particular, el art. 8.1 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales —en adelante, «RRoma II»— establece que: «La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección»<sup>488</sup>. Por lo que, siguiendo el principio de *lex loci protectionis*, cuando se litigue en España respecto de las infracciones aquí cometidas o en otros Estados miembros respecto de las infracciones de

---

contexto también se han suscitado litigios en los que se ha interpuesto la acción de cesación por sus titulares. SUÑOL, A. «Patentes y hold-u...», *cit.*, pp. 1-49.

<sup>485</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, *cit.*, p. 717.

<sup>486</sup> BLUMER detecta este problema y propone que la infracción de los derechos de propiedad industrial que afecte a varios estados pueda resolverse ante un único estado: «The need for litigation in every state in which an infringing product is sold is not only very inefficient but also an anachronism in a time of more and more transnational economic activities. In smaller states, it is often just not worth the money to enforce patent rights unless there is a way to get a judgment that clarifies the situation for more than one national market. The possibility to sue for the infringement of patent rights in different states before one court is not only consistent with the international scale of today's economy, it is also an effective countermeasure to the tactics of some pirates who move their goods back and forth between different states in order to escape either jurisdiction». BLUMER, F. «Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 9, 2001, p. 396.

<sup>487</sup> GANDÍA SELLENS, M. A. La competencia judicial internacional..., *cit.*, pp. 29-30.

<sup>488</sup> Nótese que el concepto de propiedad intelectual internacional es global e incluye los conceptos españoles de derecho de propiedad industrial —patentes, marcas, diseños industriales...— y propiedad intelectual —derechos de autor y conexos—. Por tanto, cuando nos refiramos a normas internacionales y empleemos el término de propiedad intelectual, también nos estaremos refiriendo al concepto español de propiedad industrial, en consonancia con la terminología de estas normas.

una patente española o europea aquí validada, cuya protección se reclame para el territorio español, la LP y demás normativa española será la ley aplicable<sup>489</sup>.

En definitiva, los litigios transfronterizos que pueden surgir en el actual contexto digital y globalizado son muy complejos desde el punto de vista técnico, pero también desde la vertiente jurídica tanto por lo que se refiere a la determinación de la competencia judicial internacional, como a la ley aplicable, que en casos de infracción de patente remite a las leyes nacionales que siguen ancladas en la anacrónica territorialidad.

### *1.2. El sistema español de competencia judicial internacional*

Considerando lo anteriormente expuesto, el interrogante fundamental que se nos suscita en este escenario es el siguiente: ¿los tribunales de qué Estado cuentan con jurisdicción para conocer de una demanda por la que se interponga la pretensión de condena a la cesación de infracción de una patente?

MONTERO AROCA define la jurisdicción como «la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados independientes, de garantía y tutela de los derechos de las personas en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado»<sup>490</sup>.

De la anterior definición se desprende que solo los juzgados y tribunales pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la cuestión aquí es respecto de qué infracciones de patentes, especialmente cuando en ellas concurren elementos de extranjería. Como se ha expuesto, en estos días las controversias no surgen de forma aislada desde un punto de vista territorial, sino que es muy común que en ellos concurren elementos de extranjería —nacionalidad de las partes, lugar de comisión de la infracción o de sus efectos, etc.—. Esta tendencia es cada vez más acusada en el ámbito de las patentes, altamente vinculado al comercio, que actualmente cuenta con un acusado carácter internacional.

Por su parte, la doctrina internacional privatista denomina como «competencia judicial internacional» a este concreto alcance y límites de la jurisdicción<sup>491</sup>. A los efectos de este trabajo trataremos ambas denominaciones como sinónimos.

El sistema español para la regulación de la competencia judicial internacional se recoge en normas de diferente naturaleza:

---

<sup>489</sup> CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. *Derecho internacional privado*, Vol. II, 18ª Ed., Granada: Comares, 2018, pp. 1338-1341.

<sup>490</sup> MONTERO AROCA, J. «La noción de jurisdicción y los órganos que la poseen». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S; GÓMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 65.

<sup>491</sup> La doctrina procesalista ha matizado que este término es incorrecto, teniendo en cuenta que «en realidad ni estamos ante normas de competencia, ni se atribuye conocimiento del asunto a un juez extranjero, sino al contrario». GÓMEZ COLOMER, J. L. «Extensión y límites de la jurisdicción y competencia». En Montero Aroca, J.; Barona Vilar, S; Gómez Colomer, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 187. IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO MORENO, G. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional». En IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C.; PALAO MORENO, G. *Derecho Internacional Privado*, ed. 16ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 120-121.

## CAPÍTULO TERCERO

a) Normas convencionales, como son el Convenio de Lugano, de 20 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, y el Tratado con El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, de 7 de noviembre de 2000.

b) Normas comunitarias, como el Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil —en adelante, «RBI bis»—.

c) Normas nacionales, como la LOPJ y la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

### 2. Normas convencionales

Entre los textos normativos de origen convencional encontramos<sup>492</sup>: (i) convenios generales de naturaleza multilateral, entre los que destaca el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007 —en adelante, «CL»—, el Convenio de la Comunidad Europea con Dinamarca, hecho en Bruselas el 19 de octubre de 2005, y el Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de elección de foro; (ii) textos generales de naturaleza bilateral, como es el caso del Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid, el 7 de noviembre de 2000, y (iii) otros convenios sectoriales, los cuales incluyen disposiciones al efecto, como el Convenio de Múnich, que cuenta con un protocolo sobre la competencia judicial y el reconocimiento de decisiones relativas al derecho de obtención de la patente europea<sup>493</sup>.

Seguidamente se mencionan de forma separada aquellos que presentan una mayor relevancia a los efectos de este estudio.

#### *2.1. Convenio de Lugano, de 30 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil*

El primer Convenio de Lugano se realizó entre los países pertenecientes a la entonces llamada Comunidad Europea y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio en 1988. Más adelante, el 30 de octubre de 2007 se firmó el actual Convenio de Lugano entre la Comunidad Europea y Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza<sup>494</sup>.

---

<sup>492</sup> Debe advertirse que no se trata de un listado exhaustivo, sino ejemplificativo.

<sup>493</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal». En *Derecho Internacional Privado*, ed. 16ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 167-168.

<sup>494</sup> Tras su salida de la UE, Reino Unido ha mostrado su intención de incorporarse a este Convenio, habiéndose iniciado el procedimiento de adhesión previsto en el CL.

Su texto siempre ha sido muy similar a los instrumentos europeos de regulación de la competencia judicial, no obstante, en la actualidad esta similitud con el RBI bis se refiere a las disposiciones sobre competencia judicial internacional y desaparece en lo previsto sobre el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, documentos públicos y transacciones judiciales<sup>495</sup>.

Para determinar cuándo resulta de aplicación el CL, debemos atender a lo establecido en su art. 64, que regula las relaciones del CL con el RBI bis y otros instrumentos de la UE. Más concretamente, cuando se pretenda interponer en España la pretensión de cesación, el CL resultará de aplicación si el domicilio del demandado se encuentra en Suiza, Noruega e Islandia<sup>496</sup>, por ejemplo, porque el presunto infractor hubiera cometido actos de infracción de una patente española en nuestro territorio. En ese caso, los jueces españoles para la determinación de la competencia judicial internacional aplicarían los foros previstos en el CL. Asimismo, también se aplicaría el CL en los casos de competencias exclusivas —que no afectan para los casos de patentes españolas o europeas validadas en España—, sumisión expresa —aunque es difícil que esta exista en los casos de infracción de patentes— y litispendencia o conexidad, siempre que uno de los procesos se siga en Suiza, Noruega o Islandia.

Como se anticipaba, el RBI bis y el CL contienen una regulación muy próxima en lo que a los foros de competencia judicial internacional se refiere. A continuación, se incluye una relación de los foros previstos en el CL, los cuales no se van a estudiar detalladamente, sino que, por la importancia y mayor aplicación con que cuentan en la práctica, se analizarán los foros equivalentes en el RBI bis, que son prácticamente idénticos a los contenidos en el CL. Así, el CL recoge de forma jerarquizada los siguientes foros:

1º. Art. 22 CL: competencias exclusivas por razón de la materia, particularmente el art. 22.4 CL atribuye competencia exclusiva en el caso de que se cuestione la inscripción o validez de una patente, siendo competentes los tribunales del Estado sujeto al Convenio en que se hubiere solicitado. Así, por ejemplo, si tras la interposición de demanda de condena a la cesación de infracción de una patente española, la parte contraria por vía de la reconvencción o la excepción cuestionase la validez de la patente, los tribunales competentes para conocer de esa cuestión serían los españoles.

2º. Art. 24 CL: sumisión tácita. Es un foro que se puede dar en la práctica en los supuestos de infracción de patentes, pero que no podría invocarse si la comparecencia tuviera lugar para impugnar la competencia.

3º. Art. 23 CL: sumisión expresa. Teóricamente este foro podría resultar de aplicación, pero esta situación será muy poco común, pues requiere de un convenio atributivo de

---

<sup>495</sup> Estas discrepancias llevan a la doctrina internacional privatista a prever una modificación de este Convenio a favor del paralelismo con el actual RBI bis. IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal», *cit.*, p. 169.

<sup>496</sup> Es decir, cuando se tratase de un país no miembro de la UE, que no es parte del Convenio de Bruselas de 1968 ni del Convenio de la Comunidad Europea con Dinamarca, hecho en Bruselas el 19 de octubre de 2005.

## CAPÍTULO TERCERO

competencia que reúna las características previstas en el precepto y que normalmente no concurrirá en los casos de interposición de acciones de cesación de infracción de patente.

4°. Arts. 8 a 21 CL: sobre competencias particulares, en materia de seguros, consumidores y contrato individual de trabajo, que no se aplican en los casos de demandas de interposición de pretensión de condena a la cesación de una infracción de patente.

5°. Art. 2 CL: foro general del domicilio del demandado, que es perfectamente aplicable al objeto de estudio.

6°. Arts. 5 a 7 CL: competencias especiales materiales, estos foros son muy interesantes pues permiten que el demandante diseñe la estrategia procesal que convenga a sus intereses, por ejemplo, interponiendo la demanda de acción de cesación ante los tribunales del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el acto de infracción.

7°. Art. 31 CL: medidas provisionales y cautelares, las cuales juegan un papel fundamental en los casos de infracción de patentes, en que es muy conveniente que la cesación de la vulneración tenga lugar a la mayor brevedad para evitar que los perjuicios se incrementen o incluso sean irreparables, como podrían ser los daños que afectan al posicionamiento de un producto en el mercado.

### *2.2. Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de elección de foro*

El Convenio de La Haya regula las cláusulas atributivas de jurisdicción, incluyendo el reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por el tribunal elegido por las partes.

Este Convenio resulta de aplicación a los acuerdos exclusivos de elección de foro que se den en situaciones internacionales en el ámbito civil y comercial. Sin embargo, su art. 16.2 excluye la aplicación del Convenio en una serie de casos, entre los que se encuentra: «n) la validez de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos; o) la infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos, con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato». De manera que, cuando la demanda de cesación de la infracción de un derecho de patente se presente contra un tercero con el que no existe relación contractual que incorpore sumisión expresa, el Convenio de La Haya no resultará de aplicación. Sin embargo, sí se aplicará, si se trata de un infractor con el que se ha celebrado un contrato sobre la patente vulnerada.

Teniendo en cuenta que generalmente las acciones de infracción se interponen frente a terceros, serán muy pocos los supuestos en los que se aplicará este Convenio.

### **3. Normas de origen institucional: Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil**

### 3.1 *Ámbito de aplicación*

El «RBI bis»<sup>497</sup> constituye el pilar fundamental del modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional<sup>498</sup>. El RBI bis es aplicable al territorio de todos los Estados miembros, excepto Dinamarca<sup>499</sup>. Igualmente, se aplica a otros países, departamentos y territorios; estos son, Departamentos franceses de ultramar, las Islas Aland y Gibraltar (*ex arts. 52 Tratado de la Unión Europea y 35 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*).

Su entrada en vigor se produjo el 10 de enero de 2015 (arts. 66.1 y 81 RBI bis), y vino a suceder al Reglamento n° 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil —denominado como Reglamento Bruselas I, en adelante, «RBI»—.

El apartado primero de su art. 1 establece que el RBI bis se aplica en materia civil y mercantil<sup>500</sup> a los procesos en que concurra un elemento de extranjería<sup>501</sup>, siempre que se

---

<sup>497</sup> El RBI bis sustituyó al anterior Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil —en adelante, «RBI»—, cuyo predecesor era el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968. Al respecto, debemos tener en cuenta que la interpretación que se ha venido realizando por el TJUE sobre el Convenio de Bruselas y el RBI resulta de aplicación al actual RBI bis para los casos en que recoja las mismas previsiones o no existan diferencias relevantes entre ambos textos. En este sentido se pronuncia la STJUE de 15 de julio de 2021, C-30/20, *Volvo*, afirmando en su apartado 28 que: «Con carácter preliminar, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n° 1215/2012 deroga y sustituye al Reglamento n° 44/2001, que, a su vez, sustituyó al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento n° 1215/2012 que puedan calificarse de «equivalentes» (véase la sentencia de 29 de julio de 2019, *Tibor-Trans*, C-451/18, EU:C:2019:635, apartado 23 y jurisprudencia citada)». Por ello, en este trabajo se utilizará jurisprudencia del TJUE anterior a la entrada en vigor del RBI bis, pero que por cumplir estos requisitos resulta de aplicación.

<sup>498</sup> En materia de propiedad industrial destacan otros Reglamentos que no son aplicables en materia de patentes, pero que tienen gran importancia en su ámbito de aplicación, como son (i) el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea; (ii) el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y (iii) el Reglamento (CE) 2100/94, de 27 de julio de 2008, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

<sup>499</sup> Con Dinamarca existe el Convenio de la Comunidad Europea con Dinamarca, hecho en Bruselas el 19 de octubre de 2005.

<sup>500</sup> La jurisprudencia del TJUE ha reiterado que por lo que se refiere al concepto de «materia civil y mercantil», éste debe ser considerado como «[...]un concepto autónomo, que debe ser interpretado refiriéndose, por una parte, a los objetivos y al sistema de dicho Reglamento y, por otra, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales (sentencia de 28 de febrero de 2019, *Gradbeništvo Korana*, C-579/17, EU:C:2019:162, apartado 46 y jurisprudencia citada)». Así como que para determinar si una acción judicial está comprendida o no en el concepto de materia civil y mercantil «procede identificar la relación jurídica entre las partes en el litigio y el objeto de este o, con carácter alternativo, examinar la fundamentación y las modalidades de ejercicio de la acción entablada (Sentencia de 16 de julio de 2020, *Movic* y otros, C-73/19, EU:C:2020:568, apartado 37 y jurisprudencia citada)» (ATJUE de 21 de septiembre de 2021, C-30/21, *Nemzeti*, apartados 24 y 25).

<sup>501</sup> Respecto al elemento de extranjería recientemente en su STJUE de 8 de septiembre de 2022, C-399/21, *IRnova*, en un caso sobre patentes ha manifestado que: «(27) A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la propia aplicación de las reglas de competencia previstas en el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia

## CAPÍTULO TERCERO

trate de la jurisdicción contenciosa, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional a actuar<sup>502</sup>. Además, su art. 1.2 determina una serie de materias que están excluidas de su ámbito de aplicación<sup>503</sup>.

En este punto debemos tener en cuenta que el RBI bis se ha redactado como un texto legal general, por lo que prácticamente no incorpora ninguna especialidad en materia de propiedad intelectual, entendido este concepto en su definición internacional que incluye también la propiedad industrial. Esto desemboca en que, a raíz de la jurisprudencia del TJUE, se va configurando lo que HEINZE y WARMUTH han denominado un «—*partial*— *de facto special regime for jurisdiction in IP matters*»<sup>504</sup>, en castellano «un régimen especial parcial creado de facto para la jurisdicción en materia de propiedad intelectual». Compartimos esta afirmación, la cual se pone de manifiesto durante el estudio de este instrumento.

Por lo que respecta a su ámbito de aplicación personal, el RBI bis se aplica a los litigios en los que concurra algún elemento de extranjería, siempre que el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro, con independencia de su nacionalidad (art. 4 RBI bis), incluso aunque demandado y demandante sean nacionales y estén domiciliados en el mismo país —pero exista un elemento de extranjería—. De esta forma, en el caso de litigios transfronterizos, el domicilio del demandado dará lugar al establecimiento de dos regímenes:

(i) Aplicación de los foros uniformes del Reglamento: para el caso de que el demandado se encuentre domiciliado en un Estado miembro de la UE con independencia de su nacionalidad.

---

civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas») requiere la existencia de un elemento de extranjería (sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 25). (28) Si bien este elemento resulta en la mayoría de los casos del domicilio del demandado, también puede resultar del objeto del litigio. En efecto, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que el carácter internacional de la relación jurídica de que se trate no tiene que derivar necesariamente de que estén implicados varios Estados contratantes debido al fondo del litigio o al domicilio respectivo de las partes de este. Así, el hecho de que estén implicados un Estado contratante y un Estado tercero, debido, por ejemplo, a que el demandante y uno de los demandados están domiciliados en el primer Estado, y a que los hechos controvertidos se han producido en el segundo Estado, también puede conferir carácter internacional a la relación jurídica de que se trate, puesto que una situación de este tipo puede plantear, en el Estado contratante, cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 26). [...] (31) De lo anterior se desprende que una situación jurídica, como la controvertida en el litigio principal, que presenta un elemento de extranjería que se sitúa en el territorio de un país tercero, está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis» (apartados 27, 28 y 31).

<sup>502</sup> Por ejemplo, la STJUE reiteraba la doctrina anterior que no discrimina en relación con la naturaleza del órgano jurisdiccional, en concreto, establecía que: «las resoluciones dictadas en materia civil por un órgano judicial penal están incluidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia *Krombach*, C-7/98, EU:C:2000:164, apartado 30 y jurisprudencia citada)» (STJUE de 22 de octubre de 2015, C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen NV*).

<sup>503</sup> Art. 1.2 RBI bis: «Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento: a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable; b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos; c) la seguridad social; d) el arbitraje; e) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad; f) los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte».

<sup>504</sup> HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, p. 147.

(ii) Aplicación de la normativa estatal por remisión del art. 6.1 RBI bis: si el demandado se encuentra domiciliado en un tercer país que no es un Estado miembro de la UE<sup>505</sup>, la determinación de la competencia judicial internacional en cada país dependerá de la legislación nacional de ese Estado miembro, salvo en los casos establecidos en los arts. 24 (competencias exclusivas), 25 y 26 (prórroga expresa y tácita del foro), 18.1 (contrato de consumo) y 21.2 (contrato de trabajo) del RBI bis, en los que, si se cumplen los requisitos previstos, resultará de aplicación el Reglamento (art. 6.1 RBI bis). En el caso de España, recurriremos fundamentalmente a lo establecido en la LOPJ.

Por último, debemos tener en cuenta lo establecido en el art. 71 RBI bis, en que se establece que el RBI bis «no afectará a los convenios en que los Estados miembros sean parte y que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones». Este es el caso del *Benelux Convention on Intellectual Property*, en cuyo ámbito de aplicación este texto prevalece sobre el RBI bis, así como lo regulado en el Paquete de la patente europea con efecto unitario en relación con la competencia judicial, reconocimiento y ejecución (arts. 31 y ss. del ATUP). Para explicitar y aclarar esta cuestión, se promulgó el Reglamento (UE) n° 542/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica el RBI bis, en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al TUP y al Tribunal de Justicia del Benelux. Así, se prevé la incorporación de unos preceptos (arts. 71 *bis* a 71 *quinquies*), en los que se establece que el TUP y el Tribunal de Justicia de Benelux son órganos jurisdiccionales comunes, así como la forma en la que se determinará la competencia, entre otras cuestiones<sup>506</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, el RBI bis será de aplicación al caso objeto de estudio, cuando concurriendo un elemento de extranjería, se interponga en España frente a un domiciliado en un Estado miembro de la UE una demanda que formule pretensión de condena a la cesación de un acto de infracción de una patente española o europea validada en España.

### *3.2. Estructura jerarquizada de foros de competencia del RBI bis*

El RBI bis recoge un conjunto de foros de competencia, los cuales se aplican de forma jerarquizada para determinar qué Estado tiene jurisdicción para resolver un litigio

---

<sup>505</sup> Si el domicilio del demandado se encuentra en Suiza, Noruega o Islandia —es decir, Estados que pertenecen al Convenio de Lugano, pero no son Estados miembros de la Unión Europea—, y se cumplen el resto de requisitos, será de aplicación para la determinación de la competencia judicial internacional el Convenio de Lugano.

<sup>506</sup> IGLESIAS BUHIGUES y PALAO MOREO puntualizan que: «El Reglamento 542/2014, en sus arts. 71 bis y 71 ter, introduce en el Reglamento 1215/2012 un nuevo supuesto al declarar al TUP órgano jurisdiccional común a varios Estados miembros (los contratantes del Acuerdo TUP) competente en materia de patente europea y patente europea con efecto unificado, incluidos los casos en los que el demandado no esté domiciliado en un EM, así como en los litigios por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios fuera de la Unión cuando igualmente lo sea para los perjuicios que se ocasionen dentro de la Unión, si bien, en este último caso, a condición de que los bienes del demandado se hallen en un estado miembro contratante del Acuerdo y el litigio guarde una relación suficiente con dicho Estado». IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO MORENO, G. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional...», *cit.*, pp. 136-137. Esta modificación será de gran importancia cuando entre en vigor el paquete de la patente europea con efecto unitario.

## CAPÍTULO TERCERO

transfronterizo. A continuación, se citan y, además, se relacionan con los correspondientes preceptos del CL que se refieren a esos mismos foros.

1°. Art. 24 RBI bis: competencias exclusivas por razón de la materia. En materia de patentes encontramos una especialidad, *ex art.* 24.4 RBI bis. Su equivalente en el CL es el art. 22 CL.

2°. Art. 26 RBI bis: sumisión tácita. Es un foro que se puede dar en la práctica en los supuestos de infracción de patentes. Su equivalente en el CL es el art. 24 CL.

3°. Art. 25 RBI bis: sumisión expresa. En la teoría este foro podría tener lugar, aunque en la práctica su aplicación será muy remota. Su equivalente en el CL es el art. 23 CL.

4°. Arts. 10 a 23 RBI bis: sobre competencias particulares, en ámbitos que no afectan al objeto de este estudio (seguros, consumidores y contrato individual de trabajo). Sus equivalentes en el CL son los arts. 8 a 21 CL.

5°. Art. 4 RBI bis: foro general del domicilio del demandado. En nuestro caso, se trata de un foro recurrente e interesante para el demandante, pues le permite reclamar conjuntamente todos los daños derivados de las infracciones cometidas en diferentes Estados. Su equivalente en el CL es el art. 2 CL.

6°. Arts. 7 a 9 RBI bis: competencias especiales materiales. Estos foros son fundamentales a los efectos de este trabajo de investigación, ya que amplían el abanico de posibilidades dependiendo de las circunstancias de la infracción cometida y los derechos afectados. Sus equivalentes en el CL son los arts. 5 a 7 CL.

7°. Art. 35 RBI bis: medidas provisionales y cautelares. También serán de gran importancia, ya que en materia de patentes la actuación rápida es fundamental, teniendo en cuenta que la exclusividad que otorga la patente está limitada en el tiempo y cuanto más se prolongue en el tiempo la obtención de la condena a la cesación, con menos tiempo de exclusividad contará el titular de la patente. Su equivalente en el CL es el art. 31 CL.

### *3.3. Foros exclusivos por razón de la materia: inscripciones o validez de patentes (art. 24 RBI bis)*

Los foros exclusivos por razón de la materia constituyen una lista imperativa y exhaustiva y se aplican en todo caso<sup>507</sup>, dada la íntima relación que se entiende existe entre la materia y el Estado en el que debe enjuiciarse el litigio transfronterizo.

El art. 24 RBI bis establece un listado de entre el que debemos destacar lo previsto en su apartado 4) que determina que son exclusivamente competentes «en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya

---

<sup>507</sup> Esta imperatividad implica que este foro exclusivo se aplica «incluso cuando el domicilio del demandado no esté en un Estado miembro (art. 6) y no pueden ser derogadas por el acuerdo de las partes, de manera que frente a ellas no opera la sumisión expresa ni tácita —como prevén expresamente los arts. 25 y 26 RBIBis—». DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales...», *cit.*, p. 114.

suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional. Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes, según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro».

Este foro tendrá un papel muy relevante, teniendo en cuenta que es muy común que la defensa articulada por el demandado ante el que se ha interpuesto la pretensión de condena a la cesación de la infracción de una patente incluya como excepción o como reconvencción la nulidad de la patente objeto de pleito<sup>508</sup>.

Asimismo, cuando el conflicto se refiera a una patente europea cuyo registro o validez se cuestione, los tribunales competentes serán los del Estado en que se hubiera solicitado y concedido su validación en virtud del CPE, y ello, con efectos solo en la parte de la patente europea correspondiente a ese Estado<sup>509</sup>. No obstante, como indica el precepto, lo anterior se entenderá sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes, en cuyo art. 99 del CPE, se establece la posibilidad de que en el plazo de nueve meses desde la publicación de la nota de la concesión de la patente europea se formule oposición ante la OEP. Esta oposición afectará a todos los Estados contratantes en los que la patente surta efectos, pudiendo obtenerse así la revocación de la patente europea (art. 101 CPE), esto es, una «nulidad global» de la patente europea en todos los Estados en los que había sido solicitada. Por otro lado, en estos supuestos será competente también el TUP cuando entre en vigor el paquete de la patente europea con efecto unitario<sup>510</sup>.

Igualmente, debemos tener en cuenta que este foro exclusivo para las acciones de nulidad se aplica incluso cuando la misma pueda interponerse en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y ello porque, como bien dispone el art. 1.1 RBI bis, «El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional». De modo que se entiende que lo determinante para la aplicación del RBI bis es la naturaleza de la acción interpuesta y no el orden jurisdiccional ante el que se ejercite (STJCE de 14 de octubre de 1976, C-29/76, *LTU c. Eurocontrol*)<sup>511</sup>.

Conviene puntualizar que este foro exclusivo por razón de la materia no aplica a los casos de infracción de derechos de patente —salvo que como estrategia defensiva del

---

<sup>508</sup> En determinados supuestos, aún será más probable que los demandados por una acción de cesación defiendan la nulidad de la patente, por ejemplo, en aquellos casos sobre invenciones implementadas en ordenador o relativas a métodos comerciales, en tanto en cuanto, su régimen de protección cuenta con ciertos interrogantes y limitaciones que propiciarán la interposición de la acción de nulidad. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 717.

<sup>509</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales...», cit., p. 116.

<sup>510</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO MORENO, G. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional...», cit., p. 142.

<sup>511</sup> La doctrina se ha posicionado a favor de esta interpretación por cuanto la patente se trata de un derecho subjetivo privado. GONZÁLEZ BEILFUSS, C. *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid: Eurolex, 1996, pp. 95-99.

## CAPÍTULO TERCERO

demandado se cuestione la validez de la patente o el registro, según se ha explicado—. Y ello porque la interpretación que debe hacerse de este foro es restrictiva<sup>512</sup>, por lo que solo se puede invocar para los concretos supuestos relativos a la validez, existencia o caducidad de tales derechos, así como a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior<sup>513</sup>. No se puede realizar una interpretación lata del precepto. En este sentido, destaca la STJUE de 15 de noviembre de 1983, *Duijnste*, 288/82, en la que se analizaba la cuestión objeto de litigio para disponer que no encajaba dentro del supuesto previsto como foro exclusivo en el art. 16.4 del Convenio de Bruselas. En concreto, se sostenía por el TJUE que: «En un caso como el de autos, ni la validez de las patentes ni la regularidad de su inscripción en los distintos países ha sido impugnada por las partes del litigio principal. La solución del litigio depende, en efecto, únicamente de la cuestión de si el titular del derecho de patente es el Sr. Goderbauer o la sociedad en quiebra BV Schroefboutenfabriek, lo que ha de determinarse con base en las relaciones jurídicas que han existido entre los interesados. Por ello, no procede aplicar la regla del foro especial que figura en el apartado 4 del artículo 16»<sup>514</sup>.

Recientemente, se ha dictado la STJUE de 8 de septiembre de 2022, C-399/21, *IRnova*, en la que se afirma que cuando el objeto del litigio es a quién pertenece la invención y quién es su inventor, no resulta de aplicación la regla de competencia exclusiva del art. 24.4 RBI bis, aunque para su identificación sea necesario examinar las reivindicaciones de la solicitud de patente o de la patente en cuestión, a efectos de determinar la contribución de cada uno de los colaboradores a la realización de la invención de que se trate, porque este examen no se referiría a su carácter patentable<sup>515</sup>. Compartimos este criterio del TJUE.

---

<sup>512</sup> El TJUE ya trató para otros foros exclusivos esta interpretación restrictiva de los mismos. En la STJUE de 14 de diciembre de 1977, as. 73/77, *Sanders/van der Putte*, el TJUE consideró que la interpretación del art. 16 del Convenio de Bruselas que regulaba los foros exclusivos no debía realizarse «en un sentido más lato de lo que requiere su objetivo». Esta postura fue posteriormente ratificada en otras sentencias como la de 12 de mayo de 2011, as. C-144/10, *Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts*, en la que el TJUE afirmó, al respeto del foro exclusivo relativo a la validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas y decisiones de sus órganos, que no cabe realizar una interpretación amplia del art. 22.2 del Reglamento 44/2001, conforme a la cual se aplicase este foro a «todo litigio en el que se suscite una cuestión sobre la validez de una decisión de los órganos de una sociedad», y ello porque se «extendería el ámbito de aplicación de dicha disposición más allá de lo que requieren los objetivos que persigue ésta».

<sup>513</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 863.

<sup>514</sup> En materia de marcas y en este mismo sentido, la STJUE de 5 de octubre de 2017, C-341/16, *Hanssen Beleggingen*, establece en relación con el art. 22.4 RBI, antecesor del actual art. 24.4 RBI bis, que este precepto: «[...] debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca». La doctrina valoró positivamente esta postura del TJUE. Entre otros, DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Litigios sobre titularidad de derechos de propiedad industrial: ausencia de competencia exclusiva del Estado de registro». Disponible en: <https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2017/10/litigios-sobre-titularidad-de-derechos.html> (consultado el 1 de diciembre de 2021).

<sup>515</sup> En concreto, la STJUE de 8 de septiembre de 2022, C-399/21, *IRnova*, establece sus apartados 43 a 46 que «43. En efecto, es preciso señalar, en primer lugar, que la cuestión de a quién pertenecen las invenciones de que se trata, que engloba la cuestión de quién es su inventor, no se refiere a la solicitud de un título de propiedad intelectual o a ese título como tales, sino a su objeto. Pues bien, aunque el Tribunal de Justicia ha declarado, como se ha recordado en el apartado 41 de la presente sentencia, que la cuestión de a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar de registro de dicho título que justifique la aplicación de la regla de competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, esta consideración también es válida,

Por último, esta competencia exclusiva debe ser puesta en relación con la posibilidad de interponer lo que se ha denominado en la doctrina como «torpedo»<sup>516</sup>. Este concepto se corresponde en términos generales con diversas estrategias procesales que se han utilizado para, haciéndose valer de normas vigentes, retrasar la actuación judicial. Esta maniobra procesal dilatoria puede utilizarse en muchos ámbitos del Derecho, sin embargo, en materia de propiedad industrial se ha dado con mayor frecuencia, especialmente en el caso de las patentes. Un supuesto muy común es aquel en que el presunto infractor de una patente, que prevé que va a ser demandado, se anticipa e interpone una demanda negativa de infracción ante un Estado conocido por la lentitud de sus tribunales, normalmente Italia o Bélgica. En este sentido, el tribunal ante el que con posterioridad se interpusieran las acciones de infracción de patente deberá suspender su actuación en tanto en cuanto el primer tribunal se pronuncie al respecto de su competencia. En estos casos, la cuestión se complica cuando, además, se alega la nulidad de la patente y entra en juego el foro de competencia exclusiva ya explicado<sup>517</sup>.

Otro ejemplo es el denominado «súptorpedo» o «torpedo de nulidad». Esto se da cuando la acción por infracción de un derecho de propiedad industrial se interpone ante los tribunales de un Estado diferente al que ha concedido y en el que está registrado<sup>518</sup> y produce sus efectos el concreto derecho de propiedad industrial, de modo que el demandado interpone reconvencción por nulidad de la patente, pretensión que solo puede ser conocida por los tribunales del Estado que ha otorgado esa patente, por mor del art. 24.4 RBI bis. Así, el tribunal ante el que se hubiera interpuesto inicialmente la demanda debería declararse incompetente para conocer de la reconvencción, pues si el proceso continuase y conocieran

---

al menos, cuando esta cuestión se refiere únicamente al objeto del citado título, a saber, la invención. (44) En segundo lugar, procede observar que la identificación del inventor, que es el objeto único del litigio principal, es una cuestión previa y, por tanto, distinta de la relativa a la existencia de la presentación de una solicitud de patente o a la expedición de esta. (45) Tampoco se refiere a la validez de tal presentación, puesto que únicamente tiene por objeto determinar el derecho sobre las invenciones de que se trata en sí mismas. El hecho de que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, la inexistencia de un derecho sobre una invención pueda constituir una causa de nulidad de dicha solicitud carece, por tanto, de pertinencia en lo que respecta a la competencia para conocer de litigios relativos a la condición de inventor. (46) En tercer lugar, la cuestión previa relativa a la identificación del inventor también es distinta de la de la validez de la patente expedida en cuestión, que no es objeto del litigio principal. En efecto, aun cuando esta identificación implicara, como expone el órgano jurisdiccional remitente, un examen de las reivindicaciones de la solicitud de patente o de la patente en cuestión a efectos de determinar la contribución de cada uno de los colaboradores a la realización de la invención de que se trate, tal examen no se referiría al carácter patentable de esta».

<sup>516</sup> La conducta conocida como «torpedo» recibe su nombre del profesor y abogado italiano FRANZOSI que realizaba una comparación entre las normas reguladoras de la litispendencia con un convoy de barcos, el cual se desplaza a la velocidad del barco más lento del mismo y se retrasa porque debe esperar a que se resuelvan sus problemas técnicos para poder continuar su travesía. FRANZOSI, M. «Worldwide patent litigation and the Italian Torpedo», *European Intellectual Property Review*, nº 7, 1997, pp. 382-385.

<sup>517</sup> ORÓ MARTÍNEZ, C.; GANDÍA SELLENS, M<sup>a</sup>. A. «Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer», *Revista Boliviana de Derecho*, nº 19, 2015, pp. 709-710.

<sup>518</sup> Debemos tener en cuenta que este foro exclusivo sólo actúa para derechos de propiedad industrial registrados, por lo que en materia de derechos de propiedad intelectual no registrados no cabe la posibilidad de interponer torpedos de nulidad, lo que ha llevado a algunos autores, como HEINZE y WARMUTH, a considerar que: «In this regard the Brussels I bis Regulation seems to deal with IP disputes concerning unregistered rights better than with those regarding registered rights». HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, p. 155.

de la nulidad de la patente, esta resolución no sería reconocible posteriormente, en virtud del art. 45.1.e) ii RBI bis. No obstante, como advierte GARCÍA VIDAL «lo que queda sin resolver por el RBI bis, por el CL y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es que es lo que debe suceder con la acción por infracción cuando el demandado ha puesto en tela de juicio la validez del derecho. Las opciones propuestas son la suspensión del procedimiento, su continuación o la inhibición a favor de los tribunales del Estado de registro. Estas posibilidades son apuntadas por el Abogado General en el caso *GAT*. Pero el Tribunal de Justicia no ha entrado a analizar la cuestión ni, por lo tanto, a determinar cuál es el proceder que se debe adoptar»<sup>519</sup>. Por su parte, la doctrina parece inclinarse por suspender el proceso sobre la infracción hasta que el otro tribunal se pronuncie sobre la validez de la patente<sup>520</sup>. En nuestra opinión, aunque esta solución puede dilatar en el tiempo la resolución del litigio inicial, es la más razonable, pues la continuación del proceso por infracción puede acabar en la estimación de la demanda de infracción de una patente que posteriormente pueda ser declarada nula, y la inhibición puede resultar compleja en este ámbito internacional. Lamentamos que el legislador europeo al redactar el texto del RBI bis desaprovechara la oportunidad de aclarar este punto y fortalecer la respuesta normativa europea para una adecuada tutela de los derechos de propiedad intelectual y proponemos que esta opción se incluya expresamente en la norma<sup>521</sup>.

Asimismo, gran parte de la doctrina se ha mostrado contraria al establecimiento y mantenimiento de este foro exclusivo, que se ha calificado incluso como una «renacionalización» de la litigación en materia de propiedad intelectual, especialmente en el ámbito de las patentes, lo que se traduce en una disminución de las posibilidades de litigación transfronteriza<sup>522</sup>, que aboca a las partes a la práctica del denominado «peregrinaje judicial» y que se traduce en una multiplicación de los litigios.

---

<sup>519</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción...*, cit., p. 97. CEDEÑO HERNÁN entiende que en estos casos la solución deberá buscarse en las legislaciones nacionales de los Estados, ya que el TJUE no determina cuáles son las consecuencias de su doctrina jurisprudencial, ni si la suspensión debiera limitarse a un plazo temporal para evitar situaciones de abuso. CEDEÑO HERNÁN, M. «Los fueros exclusivos de competencia internacional (art. 22 RB)». En AA.VV. (De la Oliva Santos, A., dir.; Gascón Inchausti, F., coord.) *Derecho Procesal Civil Europeo*, vol. I, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011, p. 208. DE MIGUEL ASENSIO también se refiere a la posibilidad de que el tribunal ofrezca un plazo al demandado para que pueda presentar la demanda de declaración de nulidad ante los tribunales del país de registro, de modo que, expirado el plazo sin la presentación de la demanda de nulidad o confirmada la validez de la patente, el proceso por infracción pueda continuar ante el tribunal que concedió el plazo. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 865.

<sup>520</sup> HESS, PFEIFFER y SCHLOSSER, entre otras soluciones a este problema, proponen la suspensión del proceso en los casos en los que se cuestiona la validez del derecho, afirmando que: «Should they have substantial prospect of success the court may suspend its proceedings for a limited period of time for the defendant to obtain a judgment on the invalidity issue». HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P.: *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*, Munich: Verlag C.H. Beck, 2008, pp. 194-195.

<sup>521</sup> HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», cit., p. 154.

<sup>522</sup> Por su extensión y exhaustividad destaca la obra de GANDÍA SELLENS en la que se propone la eliminación del tratamiento exclusivo de la competencia judicial internacional para conocer de las acciones de nulidad de los derechos de patente. GANDÍA SELLENS, M. A. *La competencia judicial internacional...*, cit. También encontramos otros autores que ponen de relieve los problemas que genera este foro y proponen algunas soluciones, como la relajación de carácter exclusivo del foro. Es el caso de LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2008, pp. 51-55.

No obstante, otros autores justifican el mantenimiento de este foro, destacando la naturaleza soberano-estatal de estos derechos, así como la proximidad del juzgador al conflicto y ordenamiento aplicables<sup>523</sup>, entre otros motivos.

Tampoco debe pasar inadvertido el problema que detecta LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ y que se da cuando se pretende cuestionar la validez de un derecho de propiedad industrial registrado en una pluralidad de Estados miembros, como podría ser una patente europea validada en varios Estados. En estos casos deberán presentarse tantas demandas como Estados en los que se interese que ese derecho sea declarado nulo, lo que requerirá de un «peregrinaje judicial», que implicará una multiplicación de los costes y, lo que podría resultar más grave, que la patente sea declarada nula en unos Estados miembros y válida en otros<sup>524</sup>. No obstante, también es cierto que los regímenes vigentes se encuentran en cierta medida armonizados, lo que ha reducido las probabilidades de que se den este tipo de situaciones contradictorias, aunque en la práctica son perfectamente posibles, teniendo en cuenta las discrepancias interpretativas que pueden tener lugar por vía jurisprudencial.

Estos problemas se resolverían superando la territorialidad y reconfigurando los sistemas de protección de patentes hacia sistemas unificados, como el de la patente con efecto unitario, que, no obstante, no es sustitutivo del actual sistema del de la patente europea, por lo que en el ámbito de patentes seguirán dándose estas situaciones. Empero estos sistemas unificados tendrán otros inconvenientes, como el aumento de costes para los titulares que optan por los derechos unificados o unitarios. Sea como fuere, sí entendemos que el camino de la unificación de los derechos de patentes es la vía ineludible que, aunque tendrá sus inconvenientes, si se implementa adecuadamente, solventará muchos de los problemas mencionados.

### *3.4. Sumisión tácita: comparecencia del presunto infractor sin impugnación de la falta de competencia judicial internacional (art. 26 RBI bis)*

La interposición de una demanda y la comparecencia del demandado producirá la sumisión tácita ante ese tribunal siempre que esta comparecencia no se realice para impugnar la competencia del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda. Para que resulte de aplicación este foro deberán cumplirse los requisitos del art. 26 RBI bis.

---

<sup>523</sup> FUMAGALLI explica que: «The reason for the exclusive jurisdiction in matters concerning IP rights, indeed, is not only the intensity of the connection between the facts and the judge, but also (chiefly, I would say) the relation between the judge and the law, which has peculiar features when IP rights are at stake». FUMAGALLI, L. «Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: Jurisdiction and Recognition of Judgments under the Brussels I Regulation». En AA.VV. (Bariatti, S., ed.) *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Milán: CEDAM, 2010, p. 33.

<sup>524</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual...», *cit.*, p. 332. Como se ha explicado, existe una excepción a este caso, pues el art. 24.4 RBI bis remite al Convenio sobre la Patente Europea, que en su art. 99 prevé la posibilidad de que en el plazo de nueve meses desde la publicación de la concesión de la patente europea se pueda formular oposición ante la OEP, lo que producirá efectos en todos los estados en los que produzca efectos, pudiendo obtenerse la revocación de la patente europea en todos los estados en los que producía sus efectos (art. 101 CPE).

En el caso de las acciones de infracción de una patente y, en concreto, de la interposición de la pretensión de condena a la cesación, esta posibilidad de sumisión tácita es perfectamente posible «en la teoría». En este sentido, el demandante puede interponer la demanda ante los tribunales del lugar que considere; sin embargo, si estos tribunales no se ven amparados por ningún foro atributivo de competencia judicial internacional que resulte de aplicación, el demandante correrá el riesgo de que se interponga declinatoria y el proceso termine con —según la legislación aplicable— la correspondiente condena en costas.

Además de los gastos económicos que habrá invertido el demandante, al interponer la demanda habrá expuesto su estrategia procesal, argumentos y prueba, corriendo el riesgo de que la otra parte, advertida por los mismos, decida iniciar otro proceso —por ejemplo, una acción negatoria de infracción— planteándolo de la forma que más convenga a sus intereses, teniendo en cuenta los datos conocidos en el proceso previo.

Por tanto, aunque este foro es posible en la teoría, en la práctica puede resultar arriesgado, dependiendo de las circunstancias; por lo que entendemos que sería recomendable no recurrir al mismo, salvo casos excepcionales.

### *3.5. Sumisión expresa: existencia de un pacto expreso entre las partes (art. 25 RBI bis)*

Las partes podrán pactar la sumisión a la jurisdicción de un Estado, la cual se realizará por medio de un pacto expreso entre ellas, determinando qué tribunales serán competentes para resolver los litigios surgidos o que eventualmente puedan surgir entre las partes<sup>525</sup>.

En el ámbito de estudio que nos ocupa será generalmente muy difícil que se produzca este supuesto<sup>526</sup>, en tanto en cuanto lo habitual es que en los casos de infracción de una patente no exista entre las partes una relación contractual previa en la que se haya podido incluir un pacto de sumisión expresa a los tribunales de un país. Ello no obsta a que pueda alcanzarse un acuerdo *ad hoc* una vez haya surgido el conflicto, lo que no es común en la práctica.

Ahora bien, puede darse el caso de que entre las partes litigantes exista una relación contractual previa, que incluya una cláusula de sumisión expresa. En estos casos como

---

<sup>525</sup> Encontramos en la jurisprudencia algunos ejemplos de admisión de este tipo de cláusulas al amparo de los correspondientes Reglamentos: «La cláusula de sumisión produce un efecto derogatorio sobre la competencia de los tribunales españoles (sentencia de la Sala 1ª del TS de 8 de febrero de 2007, citada y en parte transcrita en el Auto apelado), por lo que el *demandante* no puede pretender con éxito que sea obviada tan trascendental consecuencia simplemente «porque le incomode o le resulte más costoso tener que litigar en el extranjero, cuando ello formaba parte de las condiciones en las que se contrató el transporte» (AAP Madrid de 9 de febrero de 2015). El Reglamento de aplicación 1215/2012, como antes el Reglamento n° 44/2001, no establece tal requisito de conexión, ni siquiera -como antes se ha dicho y a diferencia del art. 23 del Reglamento n° 44/2001- que una de las partes contratantes, cuando menos, tenga su domicilio en un Estado miembro, aunque en el presente caso lo tienen todas las compañías concernidas por el transporte, ya sea España u Holanda» (AAP de Castellón (Sección 3ª), n° 134/2017, de 23 de mayo de 2017 (TOL6.337.811)).

<sup>526</sup> La doctrina califica la aplicación de este foro de sumisión de «poco frecuente». DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 865. METZGER, A. «Jurisdiction in cases concerning intellectual Property Infringements on the Internet». En AA.VV. (Leible, A.; Ohly, A., eds.) *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck: Tubinga, 2009, pp. 251-267.

advierde LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ «aunque la acción por infracción tenga carácter extracontractual, si la determinación de la existencia de infracción depende de la interpretación del contrato, la cláusula de sumisión resultará aplicable, por lo que el demandante no podrá practicar *forum shopping*, pues los únicos tribunales competentes serán los designados en la cláusula. Esta interpretación, destinada a reforzar la seguridad jurídica y a evitar que una de las partes del contrato pueda eludir la cláusula de sumisión, ha sido confirmada por el TJUE (Sentencia de 13 de marzo 2014, C-548/12, Borgsitter, y STJUE de 14 de julio de 2016, C-196/15, Granaloro, y nuestro Tribunal Supremo (STS 1902/2016, de 5 de mayo)»<sup>527</sup>.

Así, la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) n.º 298/2016, de 5 mayo (RJ 2016\2453) entre otras cuestiones, resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal en el que la Sala decidió que los tribunales españoles contaban con competencia judicial internacional para conocer de las acciones derivadas de los contratos sobre derechos de propiedad intelectual —en este caso, derechos de autor—, inspirándose en la doctrina jurisprudencial del TJUE. En concreto, el TS afirmaba al respecto que: «Las acciones por incumplimiento de contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual o de ejercicio de alguna de las facultades que la normativa sobre propiedad intelectual otorga al titular de derechos que los cede a tanto alzado, no pueden encuadrarse en la materia “delictual o cuasidelictual” prevista en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001, pues tienen naturaleza contractual, y así lo ha considerado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 23 de abril de 2009, asunto C-533/07, caso *Falco Privatstiftung y Thomas Rabitsch contra Gisela Weller-Lindhorst*».

En nuestra opinión, esta interpretación es la correcta, teniendo en cuenta que, en caso contrario, el demandante según su interés podría plantear la demanda como una reclamación por incumplimiento contractual —para aplicar el foro de sumisión— o bien como una acción de infracción, lo que le permitiría sortear el pacto de sumisión expresa. Por tanto, el análisis de la naturaleza de la pretensión para ver cuál es el verdadero objeto del proceso es lo que nos debe llevar a considerar si resulta de aplicación el pacto de sumisión o no, pues de lo contrario se generaría una situación de desequilibrio entre las partes, así como un escenario de inseguridad jurídica nada deseable.

Asimismo, otra cuestión fundamental será la concreta redacción que se haya dado a la cláusula de sumisión expresa. Precisamente, una redacción amplia puede favorecer la sumisión al foro<sup>528</sup>. Sin embargo, en nuestra opinión, la incorporación de cláusulas contractuales que vayan más allá del objeto del contrato —licencia de patente, cesión, etc.— y que podrían resultar de aplicación casi en todo caso no son recomendables. Lo cierto y relevante es que cuando se concluye un contrato de licencia de patente las circunstancias que lo envuelven pueden propiciar la elección de un foro, que posteriormente no convenga a los

---

<sup>527</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual...», *cit.*, p. 333.

<sup>528</sup> HEINZE y WARMUTH afirman que: «it must be made certain that the jurisdiction agreement is drafted widely enough that all issues related to both performance and handling of the contract are caught and can be tried in the same court». HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, p. 154.

intereses de las partes, y la concurrencia de cláusulas demasiado amplias podría perjudicar la elección de otros foros más convenientes.

### *3.6. Foros especiales de protección en el ámbito de seguros (arts. 10 a 16 RBI bis), consumidores (arts. 17 a 19 RBI bis) y contrato individual de trabajo (arts. 20 a 23 RBI bis)*

Estos foros tienen por objeto proteger a la parte débil de las relaciones jurídicas que se crean en el ámbito de seguros, consumo y contrato individual de trabajo. En nuestro caso, no deben ser tenidos en consideración pues nada tienen que ver con la pretensión de condena a la cesación de los actos infractores de una patente.

### *3.7. Foro general: domicilio del demandado (art. 4 RBI bis)*

El art. 4 RBI bis se aplica con carácter imperativo, con la salvedad de las excepciones previstas en el propio Reglamento, previamente analizadas. La doctrina ha considerado que este foro ofrece beneficios tanto a los demandados, pues les permite organizar su defensa en su territorio, como a los demandantes, en la medida en que la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse sería más sencilla ya que lo habitual es que la ubicación del patrimonio del demandado coincida con su domicilio<sup>529</sup>. Se trata de un foro en el que no se tiene en cuenta la relación con los hechos, ni con el lugar en que se han cometido o han tenido efecto los daños causados<sup>530</sup>. A los efectos de este trabajo, podría darse la situación de que, en aplicación de este foro general, resultaran competentes los tribunales de cualquier Estado miembro de la UE distinto al español en que se encontrase domiciliado el presunto infractor y ello para conocer de una demanda de acción de cesación de una infracción de una patente española que se está cometiendo en España y que nada tiene que ver con otros Estados miembros.

Además, este foro ofrece una ventaja notable respecto al *forum delicti commissi* —que se tratará en el siguiente apartado—, en la medida en que permite reclamar de forma conjunta los daños globales realizados en diferentes Estados y solicitar la cesación de cualquier vulneración de ese derecho<sup>531</sup>. En consecuencia, si los daños se han causado en distintos lugares, porque se han infringido patentes nacionales registradas en cada uno de los estados o partes nacionales de una patente europea, es posible interponer una demanda conjunta ante

---

<sup>529</sup> Por el contrario, el demandante litigaría en una jurisdicción extranjera, cuyo derecho procesal le resulta ajeno, en un idioma que quizás no conoce para lo que además deberá invertir mayores recursos en desplazamientos, etc.

<sup>530</sup> TORREMANS, P. «Cross-border injunctions». En AA.VV. (Torremans, P., ed.) *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*, Cheltenham: Edward Elgar, 2014, p. 550.

<sup>531</sup> El TJUE ha manifestado en relación a un conflicto sobre una marca nacional en la Sentencia de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, apartado 28, que: «En efecto, son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de registro de la marca en cuestión los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar, habida cuenta de la interpretación de la Directiva 2008/95 realizada, entre otras, en las sentencias de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), y de 12 de julio de 2011, *L'Oréal* y otros (C-324/09, Rec. p. I-6011), si, en un supuesto como el del procedimiento principal, efectivamente se vulnera la marca nacional protegida. Dichos órganos jurisdiccionales están habilitados para conocer, por una parte, de la totalidad del daño supuestamente irrogado al titular del derecho protegido a consecuencia de la vulneración de ese derecho, y, por otra parte, de una acción encaminada a la cesación de cualquier vulneración de dicho derecho».

los tribunales del domicilio del demandado en la que se reclamen todos estos daños y se solicite su cese, para lo que se atenderá al Derecho de cada Estado en que se ha registrado la correspondiente patente y se han producido infracciones. Esta posibilidad de acumulación en un único tribunal permite ahorrar y rentabilizar recursos, pero obliga al tribunal del domicilio del demandado a aplicar ley extranjera a actos de infracción de patentes registradas en otros Estados miembros, *ex art. 8.1 RRoma II*<sup>532</sup>. Actualmente la normativa en este campo está en cierta medida armonizada, aunque siguen existiendo discrepancias entre los textos legales nacionales, que pueden ralentizar la labor del órgano jurisdiccional o incluso propiciar errores en las sentencias. Por tanto, aunque entendemos que es un foro muy interesante para evitar la multiplicación de litigios en diferentes países, debe ponderarse la conveniencia de que un juez deba aplicar un sistema normativo o varios sistemas normativos que no le son propios y que, además, en los supuestos de patentes son tan complejos jurídicamente.

La concreta determinación del domicilio se realizará, si son personas físicas, según la ley interna del Estado miembro afectado (art. 62 RBI bis), y si son personas jurídicas, según donde se localice su sede estatutaria, su administración central o su principal centro de actividad (art. 63.1 RBI bis). Cuando el demandado es una persona jurídica, que será el caso más habitual en nuestro estudio, la aplicación de este foro ofrece un cierto margen decisivo, porque puede darse el caso de que una empresa tenga su sede estatutaria en un Estado miembro de la UE y, sin embargo, desarrolle su actividad principal en otro, por lo que el demandante, acogándose a este foro, podría elegir entre ambos.

Sería interesante acudir a este foro, en general, cuando la acción de reclamación de daños y perjuicios —que muy comúnmente se acumula a la de cesación— tenga un papel relevante, porque los daños sean muy elevados y se hayan producido en diversos Estados, por lo que interese concentrar la reclamación donde se encuentran los bienes del demandado para garantizar el cobro de esta. Sin embargo, la casuística es enorme y en cada caso particular conviene analizar las circunstancias concurrentes. Así, para asegurar una más rápida ejecución de la condena de cesación de los actos de infracción de una patente, podría interesar acudir a los tribunales del lugar en que el presunto infractor desarrolla la actividad principal y que no tiene por qué coincidir con su sede estatutaria, ni tampoco con el lugar donde se están produciendo todos los daños. Por ejemplo, una patente europea validada en España, Francia y Portugal puede estar siendo infringida en estos tres países. De modo que en España se puede estar fabricando un producto patentado en estos tres países, el cual se puede estar distribuyendo en Francia y Portugal. En realidad, se están realizando varios actos de infracción, fabricación en España e importación y distribución en Francia y Portugal. Además, la empresa infractora podría tener su domicilio social en Irlanda y su centro de fabricación en España, siendo en este último país donde desarrolla su actividad principal. Ante esto, al demandante le puede interesar demandar en España para paralizar la producción y así garantizar que el producto deje de producirse y «atajar el problema de raíz».

Así, para demandar en el lugar donde se están produciendo los daños se aplica el foro previsto en el art. 7.2) RBI bis y que se explicará a continuación —que requiere que el

---

<sup>532</sup> HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, pp. 150-151.

demandado esté domiciliado en un Estado miembro y sea demandado en un Estado miembro diferente—.

### 3.8. Competencias especiales materiales (arts. 7 a 9 RBI bis)

El RBI bis regula una serie de competencias especiales materiales. En el art. 7 RBI bis se recogen los foros de carácter neutro, en el art. 8 y 9 RBI bis se regulan los que se consideran de vinculación procesal, y en los arts. 10 a 23 RBI bis, los foros de protección. A los efectos de este trabajo de investigación destacan los previstos en los arts. 7 a 9 RBI bis.

El art. 7 RBI bis establece unos foros que la doctrina internacional privatista ha denominado de carácter neutro, los cuales son alternativos al foro general, por lo que el demandante puede elegir si recurrir a estos o al foro general del domicilio del demandado.

Doctrina<sup>533</sup> y jurisprudencia<sup>534</sup> habían sostenido que en estos foros previstos en el art. 7 RBI bis, y especialmente en el foro establecido en el apartado segundo, en los que el texto normativo europeo hace referencia a «el órgano jurisdiccional del lugar» y no a «los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro»<sup>535</sup>, no se realiza una remisión genérica a la jurisdicción de un Estado, sino que se designa directamente un tribunal territorialmente competente. En nuestro caso, esto supone que al aplicarse este foro la competencia territorial quedaría determinada y no sería de aplicación la LEC.

Sin embargo, el Tribunal Supremo en el asunto del «cártel de los camiones», en concreto, en el ATS de 26 de febrero de 2019 (JUR 2019\77759) y posteriores ATS de 25 de junio de 2019 (JUR 2019\206232) y ATS de 16 de junio de 2020 (JUR 2020\207457), se

---

<sup>533</sup> La doctrina internacional privatista ha sido unánime en este sentido, hasta el punto de que no se examinaba de forma particular, pues el consenso era total y se daba por supuesto. Así, por ejemplo, GARCIMARTÍN ALFÉREZ afirma: «Esta regla, como los demás foros del artículo 7, determina la CJI y la competencia territorial. Si el demandado tiene su domicilio en otro Estado miembro, y el hecho dañoso se ha producido en España, será competente el juzgado del lugar donde ese hecho dañoso se haya producido». GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado*, 5ª Ed., Madrid: Civitas, 2019, p. 111. También, CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ sostienen, sin embargo, solo en relación al previsto en el 7.2 RBI bis y no respecto de todo el art 7 RBI bis, que: «El foro contenido en el art. 7.2 RBI bis es un foro tanto de competencia judicial internacional como de competencia territorial». CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. *Derecho internacional privado...*, cit., p. 1271. Así como LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ que afirmaba que: «el forum loci delicti commissi designa directamente al tribunal territorialmente competente por lo que no resulta necesario acudir a las normas de los Estados miembros que determinan la competencia interna de sus tribunales». LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos...*, cit., p. 97.

<sup>534</sup> La STJUE de 3 de mayo de 2007, C-386/05, *Color Drack*, apartado 30, establecía que: «En cuanto al artículo 5, número 1, letra b), primer guion, del Reglamento nº 44/2001, que determina tanto la competencia internacional como la territorial, esta disposición tiene por objeto unificar las reglas de conflicto de jurisdicción y, por consiguiente, determinar directamente el foro competente sin realizar una remisión a las reglas internas de los Estados miembros». Esta resolución aclaró este asunto y la doctrina jurisprudencial del TJUE no se ha alterado desde entonces, aplicándose tanto a los casos contractuales como extracontractuales.

<sup>535</sup> Explica GARCIMARTÍN ALFÉREZ que: «En los textos europeos, cuando el legislador quiere atribuir sólo competencia internacional, se refiere a “los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro” (vid. artículo 4 Bruselas I bis), mientras que cuando quiere atribuir también competencia territorial, se refiere a los “órganos jurisdiccionales de un lugar concreto”». GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. «Op Ed. La competencia territorial y el cartel de los camiones: ¿había que llegar hasta el TJUE?». Disponible en: <https://almacendederecho.org/op-ed-la-competencia-territorial-y-el-cartel-de-los-camiones-habia-que-llegar-hasta-el-tjue> (consultado el 9 de noviembre de 2021).

manifestó al respecto de si el art. 7.2 RBI bis «atribuye, además de competencia internacional a un Estado, competencia territorial a ese mismo “órgano jurisdiccional” de ese Estado». Así, el TS en contra de la opinión anterior, consideró que una vez determinada la competencia judicial internacional de España, conforme a las reglas especiales del art. 7 RBI bis, la competencia territorial se debía determinar por las normas españolas<sup>536</sup>.

Esta postura del TS ha sido muy criticada<sup>537</sup>, fundamentalmente teniendo en cuenta la materia en cuestión, la cual afecta a un gran volumen de procesos judiciales actualmente abiertos por toda la Unión Europea y que supone apartarse radicalmente de la interpretación del TJUE no cuestionada hasta ese momento. Lo más correcto, como propone GÓMEZ JENE, hubiera sido elevar la cuestión al TJUE, pues esta omisión puede dar lugar incluso a cierta responsabilidad internacional del Estado español<sup>538</sup>.

Posteriormente a estos autos del TS, el TJUE se ha pronunciado sobre la cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, mediante el Auto de 23 de diciembre de 2019, en la que se preguntaba: «[...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, ¿debe interpretarse en el sentido de que solo establece la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde se encuentre dicho lugar, de forma que para la concreción del juez nacional territorialmente competente dentro de ese Estado se hace una remisión a las normas procesales internas, o debe interpretarse como una norma mixta que, por tanto, determina directamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial nacional, sin necesidad de efectuar remisiones a la normativa interna?».

En este sentido, el TJUE ha dado respuesta a esta cuestión en su STJUE de 19 de julio de 2021, C-30/20, *Volvo*, afirmando en su apartado 33 que: «[...] del propio tenor del artículo 7, punto 2, del Reglamento nº 1215/2012 se infiere que esta disposición atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial al órgano jurisdiccional del lugar donde haya sobrevenido el daño. Como observó el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, este análisis resulta corroborado, en particular,

---

<sup>536</sup> En concreto, el TS afirmaba al respecto que «las previsiones de dicho Reglamento establecen únicamente un fuero de competencia judicial internacional general que es el domicilio del demandado en un Estado miembro, abstracción hecha de la nacionalidad de la persona —artículo 4—, y una serie de excepciones, entre las que se encuentran las denominadas “competencias especiales” del artículo 7, que permiten, en determinadas clases de pleitos, demandar a algunas personas domiciliadas en un Estado miembro en otro Estado. Tal es el caso de las acciones de daños derivados de la infracción del derecho privado de la competencia. Una vez determinado, conforme a dichos criterios, que los tribunales españoles son internacionalmente competentes para conocer de demandas contra cartelistas determinados por las resoluciones de la Comisión Europea cuyo domicilio está fuera de España, en atención a que el «hecho dañoso» se produjo en España, la competencia territorial se ha de determinar por la normativa procesal interna» (ATS de 26 de febrero de 2019 (conflicto 262/2018) y posteriores ATS de 25 de junio de 2019 (JUR 2019\206232) y ATS de 16 de junio de 2020 (conflicto 23/2020)).

<sup>537</sup> Entre otros, GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. «Op Ed. La competencia territorial y el cartel de los camiones...», *cit.*

<sup>538</sup> GÓMEZ JENE, M. «Competencia judicial internacional y litigación Camiones: sobre la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I refundido», *Diario La Ley*, nº 9410, Sección Tribunal, 2019, (LA LEY 5940/2019).

por el Informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1990, C 189, p. 122)<sup>539</sup>. Por tanto, el TJUE contradice el criterio del TS para considerar que sí se atribuye la competencia territorial.

No obstante lo anterior, el TJUE puntualiza en el apartado 35 que: «esta disposición no se opone a que un Estado miembro decida atribuir el conocimiento de una clase determinada de litigios a un único tribunal, el cual sería, por tanto, exclusivamente competente, cualquiera que fuese el lugar de dicho Estado miembro en el que se hubiera materializado el daño». La cuestión que aquí podría plantearse es qué ocurre cuando un Estado no cuenta con un único juzgado especializado para todo el territorio, sino con varios, como ocurre en España en los casos de patentes, en que en determinadas circunstancias varios Juzgados de lo Mercantil especializados pueden contar con competencia en todo el territorio español *ex art. 118.3 y 4 LP*, como se tratará. Sea como fuere, llegado el caso, sería conveniente plantear la cuestión al TJUE, para evitar nuevos pronunciamientos contradictorios con su doctrina jurisprudencial.

### *3.9. Forum loci delicti commissi: Lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso, la infracción de la patente (art. 7.2 RBI bis)*

Mención especial requiere el foro establecido en el apartado 2 del art. 7 RBI bis, que determina que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro «en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso».

La doctrina ha destacado la importancia de este foro en relación con la acción de cesación, la cual presenta especiales particularidades en aquellos casos en los que las infracciones se cometen a través de internet<sup>540</sup>.

Este foro resulta de aplicación por exclusión, esto es, cuando la pretensión interpuesta no esté relacionada con la materia contractual a la que se refiere el art. 7.1 RBI bis<sup>541</sup>. Así, es

---

<sup>539</sup> Debemos tener en cuenta que la STJUE al responder a esta cuestión prejudicial trata sobre un asunto en el que se han producido unos daños como consecuencia de acuerdos colusorios sancionados por la Comisión Europea. Y que tras exponer de forma genérica lo establecido en el citado apartado 33, el texto de la sentencia se refiere particularmente a los casos de competencia desleal y, en concreto, al lugar de materialización de este tipo de daños. Es decir, el TJUE aprovecha la ocasión para ir más allá de la cuestión prejudicial cuestionada. Finalmente, declara que: «en el mercado afectado por acuerdos colusorios sobre fijación y aumento de precios de los bienes, la competencia internacional y territorial para conocer, en razón del lugar de materialización del daño, de una acción de indemnización por el perjuicio derivado de esos acuerdos contrarios al artículo 101 TFUE corresponde, bien al tribunal en cuya demarcación compró los bienes objeto de tales acuerdos la empresa que alega el perjuicio, bien, en caso de compras realizadas por esta en varios lugares, al tribunal en cuya demarcación se encuentre el domicilio social de dicha empresa» (STJUE de 19 de julio de 2021, C-30/20, *Volvo*).

<sup>540</sup> Al respecto DE MIGUEL ASENSIO afirma que: «en el contexto de Internet el lugar de establecimiento del prestador intermediario cuyos servicios son utilizados por el presunto infractor e incluso la situación del servidor a través del cual está presente en la Red la información relevante pueden revestir particular interés para el ejercicio de acciones de cesación». Lo que pone en relación con los arts. 71.2 y 128.2 LP, entre otros. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., pp. 867-868.

<sup>541</sup> La jurisprudencia del TJUE ha definido por exclusión este concepto de materia delictual o cuasidelictual, entre otras, en la STJUE de 29 de noviembre de 2020, C-59/19, *Wikingerbhof*, apartado 23, afirmando que: «Según

aplicable en aquellos casos en los que la interposición de la pretensión de condena a la cesación de una infracción no tiene origen en una relación contractual previa entre las partes. Precisamente, este es el supuesto más común a los efectos del objeto de estudio de esta tesis doctoral, que tiene lugar cuando la infracción que se pretende que cese la ha cometido un tercero con quien no se tiene relación contractual alguna.

Optar por este foro previsto en el art. 7.2 RBI bis será muy conveniente cuando se pretenda una rápida cesación de la infracción de la patente, en la medida en que el proceso declarativo y de ejecución tendrían lugar en el mismo país. También, puede ser interesante recurrir a este foro cuando el domicilio del demandante coincida con este lugar, pues reducirá costes y le permitirá litigar en su propio Estado, siendo, además, el lugar más próximo a los hechos de la infracción<sup>542</sup>. En este sentido el TJUE ha manifestado que: «el tribunal del lugar donde se ha producido o puede producirse el hecho dañoso es normalmente el más adecuado para conocer del asunto, sobre todo por motivos de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba (sentencia de 10 de septiembre de 2015, *Holterman Ferbo Exploitatie* y otros, C-47/14, EU:C:2015:574, apartado 74 y jurisprudencia citada)» (STJUE de 21 de diciembre de 2016, C-618/15, *Concurrence SARL*, apartado 27).

Por contrapartida, en este foro solo podrán conocerse de los actos de infracción cometidos en el territorio de ese Estado miembro<sup>543</sup>. De manera que, si las infracciones se han producido, por ejemplo, respecto de una patente europea validada en varios Estados

---

reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «materia delictual o cuasidelictual», en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento nº 1215/2012, abarca toda pretensión por la que se exija la responsabilidad de un demandado y que no esté relacionada con la «materia contractual», en el sentido del artículo 7, punto 1, letra a), de ese Reglamento (véanse, en ese sentido, las sentencias de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis*, 189/87, EU:C:1988:459, apartado 18, y de 12 de septiembre de 2018, *Löber*, C-304/17, EU:C:2018:701, apartado 19), a saber, que no se base en una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra (sentencia de 20 de enero de 2005, *Engler*, C-27/02, EU:C:2005:33, apartado 51)». Asimismo, en esta misma sentencia, apartados 32 y 22, aclara que: «(32) De este modo, una acción estará comprendida en la «materia contractual», en el sentido del artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento nº 1215/2012, si la interpretación del contrato que une al demandado con el demandante resulta indispensable para determinar la licitud o, por el contrario, la ilicitud del comportamiento imputado al primero por el segundo (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2014, *Brogstetter*, C-548/12, EU:C:2014:148, apartado 25). Es lo que sucede en particular en el supuesto de una acción basada en las estipulaciones de un contrato o en normas jurídicas aplicables en virtud de dicho contrato (véanse, en ese sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2015, *Holterman Ferbo Exploitatie* y otros, C-47/14, EU:C:2015:574, apartado 53, y de 15 de junio de 2017, *Kareda*, C-249/16, EU:C:2017:472, apartados 30 a 33). (33) En cambio, cuando el demandante invoca, en su demanda, las normas sobre responsabilidad delictual o cuasidelictual, a saber, el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley, y no resulta indispensable examinar el contenido del contrato celebrado con el demandado para apreciar el carácter lícito o ilícito del comportamiento reprochado a este último, por tratarse de una obligación que se impone al demandado con independencia de dicho contrato, la causa de la acción estará comprendida en la materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento nº 1215/2012».

<sup>542</sup> LÓPEZ-TARRUELA MARTÍNEZ, A. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual...», *cit.*, p. 333.

<sup>543</sup> El TJUE ha afirmado en múltiples ocasiones que «cuando la protección que otorga el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto únicamente es válida para el territorio de ese Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional solo será competente para conocer del daño causado en el territorio de ese Estado miembro (véanse en este sentido las sentencias de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartado 45, y de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, apartado 36)» (STJUE de 21 de diciembre de 2016, C-618/15, *Concurrence SARL*, apartado 31). Esto es lo que se ha denominado la teoría del mosaico. Además, este foro no podrá ser invocado por los tribunales de los Estados en los que únicamente se produzcan daños indirectos. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, *cit.*, p. 869.

miembros, si se escoge este foro —y no, el del domicilio del demandado—, deberá interponerse una demanda en cada uno de esos Estados por las particulares infracciones y los concretos daños directos ocasionados en el territorio de ese Estado miembro. En este sentido, la condena a la cesación y demás medidas que se adoptasen por el tribunal competente, quedarían limitadas a su territorio<sup>544</sup>.

En esta línea, si los actos de infracción se llevan a cabo a través de internet, los tribunales competentes en virtud del art. 7.2 RBI bis no podrán adoptar mandamientos con efectos globales, como la retirada de los contenidos de la red, pero sí podrían acordar el bloqueo del acceso a determinado contenido en ese territorio<sup>545</sup>.

Lo anterior requerirá de una mayor inversión de recursos y, además, podría arrojar resultados opuestos en los diferentes territorios, pues las demandas de cesación podrían estimarse en unos Estados y desestimarse en otros. Sin embargo, en ocasiones puede interesar al demandante que se celebren varios procesos, por motivos de admisión de pruebas, tipo de procedimiento judicial que se sigue en cada Estado, etc.

A pesar de las particularidades de este foro, el legislador europeo ha querido garantizar que puedan interponerse ante el mismo, también, pretensiones de tipo preventivo; por ejemplo, la acción de cesación de infracción de patente en su modalidad de prohibición. Para ello, en el texto se explicita que la persona podrá ser demandada ante el órgano jurisdiccional del lugar donde «pueda producirse el hecho dañoso», es decir, aunque aún no se haya producido de forma real, pero sí se haya preparado. Igualmente, doctrina<sup>546</sup> y jurisprudencia<sup>547</sup> han avalado la posibilidad de interponer acciones negatorias o declarativas negativas de infracción de una patente ante este foro.

### 3.9.1. Regla de la ubicuidad

El TJUE ha interpretado este foro previsto en el art. 7.2 RBI bis de una forma amplia, pues ha considerado que cuando la infracción se lleva a cabo en un Estado miembro pero los daños se verifican en otro u otros, el demandante puede interponer la demanda en

---

<sup>544</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 878.

<sup>545</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales...», cit., pp. 120-121.

<sup>546</sup> Refiriéndose al art. 7.2 RBI bis GARCIMARTÍN ALFÉREZ afirma que: «en cuanto al tipo de acción, se puede utilizar este foro para plantear acciones llamadas a reparar un daño, de indemnización o cesación, de exoneración de responsabilidad extracontractual o, incluso, para prevenirse anticipadamente ante una acción de responsabilidad (p.ej. solicitando que se declare que una determinada acción no vulnera los derechos de patente del demandado), en cuyo caso, el lugar relevante es donde se ha producido o se pudiese producir el daño de cuya responsabilidad se quiere exonerar el actor (STJUE as. C-133/11)». GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado...*, cit., p. 113.

<sup>547</sup> Los tribunales alemanes inadmitieron una demanda declarativa negativa sobre un conflicto de derecho de patentes, porque consideraban que no eran competentes en virtud del *forum loci delicti commissi*. No obstante, el *Bundesgerichtshof* planteó la cuestión al TJUE, que terminó por aclarar que la acción declarativa negativa no está excluida del ámbito de aplicación de este foro y cabe a su amparo. STJUE de 25 de octubre de 2012, C-133/11, *Folin Fisher*, apartados 39 a 54.

cualquiera de ellos<sup>548</sup>. Esto, que se ha denominado «la regla de la ubicuidad»<sup>549</sup>, supone la diferenciación entre (i) la acción y (ii) el daño —donde a su vez se incluyen dos territorios: (ii.i) el del lugar donde se ha producido el daño y (ii.ii) el del lugar donde puede producirse el daño—, pudiendo interponerse la demanda ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de estos territorios a elección del demandante.

Por su parte, el TJUE en la STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, determinó que la limitación territorial de la protección de una marca nacional no excluye la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros distintos de aquel en que se encuentra registrada la marca. A nuestros efectos, en los casos en los que se opta por el lugar de la acción (i), esto es, cuando se recurre a los tribunales del lugar donde se ha producido el hecho causal del daño —y no sus efectos—, en principio no tendría que ser necesario que la patente esté registrada en dicho lugar, pero sí debiera estarlo en aquellos Estados en los que se están produciendo los efectos de esos hechos, los cuales constituyen una infracción<sup>550</sup>. Por el contrario, si se opta por el lugar del daño (ii), sí se requerirá que en ese territorio se encuentre registrada la patente, bien como patente nacional o parte de una europea.

Además, el lugar de la acción (i) podrá ser tanto aquel donde se ejecuta materialmente la misma, como la sede de la persona que toma la decisión que conduce a la realización de la infracción<sup>551</sup>. Este último supuesto resulta de gran importancia para los casos en que la

---

<sup>548</sup> Entre otras sentencias, STJUE de 15 de julio de 2021, C-30/20, *Volvo*, apartado 29; STJUE de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hejduk*, apartado 18; STJUE de 3 de abril de 2014, C-387/12, *Hi hotel*, apartado 27; STJUE de 16 de mayo de 2013, C-228/11, *Melzer*, apartado 25, o STJUE de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10, apartado 19, que establecen que: «la expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n° 44/2001, se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares».

<sup>549</sup> Es de obligada mención la importancia que este criterio y sus matizaciones han tenido para los casos de vulneraciones en internet de los derechos de la personalidad, surgidos a raíz de la STJUE de 25 de octubre de 2011, C-509/09 y C-161/10, *eDate Advertising*. En estos supuestos, el TJUE ha interpretado que el perjudicado puede reclamar la totalidad de los daños sufridos ante los órganos jurisdiccionales del lugar donde la persona perjudicada tiene su centro de intereses. En concreto, se reseñan los apartados 31 y 32 de la SJUE de 17 de junio de 2021, C-800/19, *Mittelbayerischer*, que recogiendo la anterior tesis jurisprudencial —añadiendo el apunte de que la víctima debe ser el «objeto» del contenido lesivo difundido por Internet—, establecen que: «(31) A este respecto, en el marco específico de Internet, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en caso de que se alegue la vulneración de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera lesionada debe poder ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado ante los tribunales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses (sentencia de 17 de octubre de 2017, *Bolagsupplysningen e Ilsjan*, C-194/16, EU:C:2017:766, apartado 32 y jurisprudencia citada). (32) En este contexto, el Tribunal de Justicia ha precisado que esa facultad está justificada en aras de la recta administración de la justicia, y no para proteger específicamente al demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2017, *Bolagsupplysningen e Ilsjan*, C-194/16, EU:C:2017:766, apartado 38)». No obstante, el TJUE ya aclaró en la STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, apartado 25, que este criterio no es de aplicación a los derechos de propiedad industrial limitados territorialmente, como era el caso de la marca nacional que dio lugar a ese litigio.

<sup>550</sup> No obstante, si la patente además está registrada en el lugar en que se ejecuta la acción, es posible que en este territorio se estén produciendo igualmente actos de infracción —lo que dependerá de la ley aplicable—, y, ello, además de los efectos que esta acción produzca en otros territorios en los que también esté registrada la patente y, por ende, sean también constitutivos de infracción.

<sup>551</sup> En el caso *Hejduk*, el demandado *EnergieAgentur* había puesto las fotografías cuyos derechos correspondían a la fotógrafa Sra. *Hejduk* a disposición para consulta y descarga en su sitio de internet, sin contar con la

infracción se comete a través de internet. Así, DE MIGUEL ASENSIO apunta que, para no perjudicar la exigencia de previsibilidad, el TJUE ha considerado que «el lugar del origen del daño es el lugar donde se produce el desencadenamiento por el supuesto responsable del proceso técnico que lleva a la difusión de la información supuestamente infractora a través de internet» y ello prescindiendo «de cuál sea la ubicación de los elementos técnicos relevantes a tal fin en la medida en que su situación puede ser incierta [...]»<sup>552</sup>. De alguna forma, lo anterior supondrá que en la gran mayoría de los supuestos el lugar de desencadenamiento coincidirá con el domicilio del demandado, por lo que en la práctica no presentará ninguna alternativa para el demandante<sup>553</sup>.

### 3.9.2. La comisión de infracciones a través de internet: los criterios de la mera accesibilidad y de las actividades dirigidas

Por lo que se refiere al lugar en el que se han producido o pueden producirse los daños, la interpretación del art. 7.2 RBI bis es aún más amplia para los casos de comisión de infracciones a través de internet, pues el TJUE ha interpretado que la mera accesibilidad del sitio web desde un Estado miembro es suficiente para atribuir competencia a sus tribunales en virtud de este foro (STJUE de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hedjuk*, y STUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*).

A continuación se expondrán las líneas generales de esta doctrina, pero conviene advertir con carácter previo lo peligroso de esta interpretación, especialmente cuando se utilice de forma fraudulenta —particularmente, en los casos de infracción de derechos de autor<sup>554</sup> u otros derechos como los derechos de la personalidad, cuyos daños pueden ser universales—. Así, en aquellos casos de daños universales podrían interponerse demandas en cada uno de los Estados miembros en los que la web está disponible (que normalmente será en muchísimos) para forzarle a alcanzar un acuerdo en los términos que interesan al demandante<sup>555</sup>.

---

autorización de la fotografía y sin efectuar ninguna indicación relativa a los derechos de autor. En este caso, en la STJUE 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hedjuk* (apartados 25 y 26), se consideró que el hecho se había producido en la sede de *EnergieAgentur*, puesto que ése fue el lugar en el que *EnergieAgentur* tomó y ejecutó la decisión de poner en línea las fotografías en un determinado sitio de Internet.

<sup>552</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 872.

<sup>553</sup> *Ibidem*.

<sup>554</sup> Al respecto de los derechos de autor, conviene tener en cuenta lo expuesto por el TJUE en la STJUE 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hedjuk*, apartados 22 y 37: «(22) A este respecto, debe recordarse que, si bien es cierto que los derechos de un autor deben protegerse, en particular en virtud de la Directiva 2001/29, de modo automático en todos los Estados miembros, están sujetos al principio de territorialidad. Por consiguiente, estos derechos podrán ser vulnerados, respectivamente, en cada uno de los Estados miembros, en función del Derecho sustantivo aplicable (véase la sentencia *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apartado 39). (37) En efecto, los tribunales de los demás Estados miembros siguen siendo, en principio, competentes, en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n° 44/2001 y del principio de territorialidad, para conocer del daño causado a los derechos de autor y a los derechos afines a los derechos de autor en el territorio de su respectivo Estado miembro, habida cuenta de que están en mejores condiciones de valorar, por una parte, si efectivamente se han vulnerado esos derechos garantizados por el Estado miembro de que se trate y, por otra parte, para determinar la naturaleza del daño causado (véase, en este sentido, la sentencia *Pinckney*, EU:C:2013:635, apartado 46)».

<sup>555</sup> TORREMANS detecta el posible abuso que puede suponer esto y afirma que: «One should not overlook the risks involved in this approach. A claimant with deep pockets can harass a defendant by suing in multiple jurisdictions and so potentially push the defendant to an unfavourable settlement. The fact that the Court of

Además, debemos tener en cuenta que en los supuestos de infracción de patentes solo se entenderá que existe infracción en un territorio cuando la patente exista en ese territorio<sup>556</sup>, por ejemplo, por tratarse de las partes de una patente europea que están siendo infringidas en todos los territorios donde se solicitó y validó esa patente. En este sentido, podría darse el caso de que un producto que infringe una patente europea validada en quince Estados de la UE estuviera siendo ofrecida para la venta a través de internet en todo el territorio de la Unión, por lo que se estarían produciendo infracciones solo en aquellos quince territorios que está registrado el derecho. Lo coherente, siguiendo este razonamiento, sería que pudieran presentarse demandas en los países en los que se están cometiendo infracciones, porque existe y está protegida y se ofrece para la venta ilícitamente; no así, en el resto de los países de la Unión Europea en los que la web es meramente accesible pero esa patente no se encuentra registrada y protegida. Sin embargo, el TJUE no acoge este razonamiento y atribuye competencia judicial internacional en estos casos únicamente por la mera accesibilidad.

En relación con el criterio de la simple accesibilidad, resulta reseñable la STJUE de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hejduk*, que, tras lo acordado en los casos *Wintersteiger* y *Pinckney*, aclara que no resulta de aplicación el criterio denominado «de las actividades dirigidas» (apartado 32), sino que la simple accesibilidad del sitio web donde se lleva a cabo la presunta infracción permite atribuir la competencia judicial internacional a los tribunales de ese Estado (apartado 34). Y ello, siempre que el derecho esté protegido en el foro (apartado 29).

Entra en juego aquí, en contraposición con el criterio de la mera accesibilidad, el criterio de las actividades dirigidas, que se incorporó al ordenamiento en el art. 15.1.c) RBI —actualmente art. 17 RBI bis—, para la determinación de la competencia judicial internacional en materia de contratos celebrados por consumidores, y que posteriormente se ha ido introduciendo en otras normas, como el Reglamento Roma I o el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Este criterio, también, se ha aplicado jurisprudencialmente para determinar la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial, sin embargo, el TJUE no lo ha aplicado para la determinación de la competencia judicial internacional en estos supuestos.

---

Justice of the European Union rightfully limited the jurisdiction in such cases to the damage that arises in the jurisdiction does not help on that point, as the claimant can argue that he or she each time sues for the local damage in order to recoup overall the complete damage». TORREMANS, P. «Jurisdiction in intellectual property cases». En AA.VV. (Torremans, P., ed.) *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*, Cheltenham: Edward Elgar, 2014, p. 386. Para evitar este posible abuso la doctrina ha ideado soluciones, concretamente, la de limitar los casos en los que el presunto infractor no haya actuado en ese Estado con el objeto de iniciar o promover la infracción y su actividad no pueda considerarse razonablemente dirigida a ese Estado. Esta propuesta es precisamente la realizada en el apartado 2:202 del documento de «Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property» —en adelante, «CLIP Principle» —, elaborado por el European Max Planck Group on Conflicts of Laws in Intellectual Property, de 2011, que propone la siguiente previsión normativa: «Article 2:202: Infringement in disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur, unless the alleged infringer has not acted in that State to initiate or further the infringement and her/his activity cannot reasonably be seen as having been directed to that State».

<sup>556</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales...», *cit.*, p. 117.

## CAPÍTULO TERCERO

Analizando estos dos criterios —de la mera accesibilidad y de las actividades dirigidas—, son varias las cuestiones que aquí se plantean cuando nos encontramos en el ámbito de internet.

En primer lugar, se requiere que el derecho de propiedad industrial exista en el territorio en cuestión. Es decir, que se haya registrado un derecho de patente nacional o una parte de una patente europea, de manera que, si la patente no existe, ninguna importancia tiene que se pueda acceder —se dirija o no a ese territorio— de forma online a una web que ofrece un producto patentado en otro territorio.

En segundo lugar, la no aplicación del criterio de las actividades dirigidas y la utilización del criterio de mera accesibilidad debe ponerse en relación con las normas relativas a la ley aplicable de Derecho internacional privado. Particularmente, el art. 8.1 del RRoma II establece que: «La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección». De manera que, en virtud del principio de *lex loci protectionis*, cuando exista un litigio respecto de la comisión de infracciones de patentes españolas o europeas validadas en España cometidas en territorio español, la ley aplicable será la española, fundamentalmente la LP. Así, si se trata de una patente española o europea validada en España, los actos de infracción que pueden cometerse vienen previstos en los arts. 59 y 60 LP. Tras examinar las conductas recogidas en los referidos preceptos, se observa que en internet fundamentalmente podrán cometerse los siguientes: (i) ofrecimiento para la venta, (ii) introducción en el comercio, (iii) utilización del producto infractor para alguno de estos fines, (iv) ofrecimiento de la utilización de un procedimiento patentado, y (v) los casos en los que se ofrezca entregar los medios prohibidos por constituir explotación indirecta de la invención. Empero, la casuística que puede acontecer en internet es muy compleja, pudiendo darse situaciones en las que la comisión de los actos de infracción no sea tan evidente, dada la complejidad tecnológica de este campo<sup>557</sup>.

En todos los anteriores supuestos, en los que la infracción se comete a través de internet, es necesario que la plataforma *online* permita comprar en un Estado en el que la patente está registrada y además la web ofrezca la posibilidad de envío a ese Estado miembro. Por ejemplo, se pueda comprar desde España un producto que infringe una patente española y lo envíen a territorio español. No obstante, si la página web no permite comprar, pues no envía a un determinado Estado, *verbigracia*, España, se derivarán dos consecuencias: (i) el presunto infractor ni se estará dirigiendo a España —a pesar de que este criterio no es aplicado por el TJUE— (ii) ni, lo que resulta fundamental, estará cometiendo infracción alguna, ni «podrá» cometerse, ya que fácticamente no estará ofreciendo para la venta, ni

---

<sup>557</sup> DE MIGUEL ASENSIO hace referencia a algunas situaciones que pueden tener lugar en el contexto digital y que ponen de manifiesta las diversas situaciones que pueden concurrir. Por ejemplo, aquellos casos en los que el funcionamiento del sistema patentado implica la utilización de diversos elementos que pueden estar situados en diferentes Estados, como aquellos supuestos en que es necesaria la conexión entre el ordenador del usuario del sistema patentado y un servidor remoto que aloja información para el funcionamiento del sistema. Otro ejemplo sería la comercialización a través de internet de productos digitales protegidos por patentes, que permite que los clientes puedan descargarse el producto de forma online desde cualquier lugar. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., pp. 716-717.

introduciendo en el comercio, etc. No obstante, la demanda sí podría interponerse en España.

Así las cosas, aplicando la doctrina del TJUE de mera accesibilidad, la demanda por presunta infracción de patente puede interponerse, paradójicamente, en un Estado miembro en el que la página web no permite comprar o no realiza envíos, pero sí resulta accesible. Por lo que, si no existe la posibilidad de envío a ese Estado, aunque la patente esté registrada en el mismo, poco recorrido tendrá la demanda al respecto de una presunta infracción que no se ha producido y cuya cesación se pretende —por ejemplo, en el caso español, no se estimará la petición de cese del ofrecimiento para la venta si cuando accedes a la web no se te permite comprar desde España—. Más sentido tendría en este caso, la interposición de la pretensión declarativa negativa de infracción por parte de quien puede ser señalado como presunto infractor. O bien, la interposición de la acción de cesación en su modalidad de prohibición interpuesta por el titular del derecho de patente —u otros sujetos legitimados— ante la realización de los preparativos para la comisión de una infracción, sea a través de internet o no.

El razonamiento anterior, que es aplicable a la gran mayoría de derechos de propiedad industrial, cuenta con algunas excepciones. Así, en los casos de marcas nacionales registradas en diversos Estados, pueden darse casos en los que la infracción se comete por el simple uso del signo distintivo de una marca registrada. Por ejemplo, pueden emplearse los signos distintivos de una marca registrada en España, Francia y Portugal, para identificar una página web de una empresa alemana que solo distribuye en ese país (art. 34.3.d), e) y f) LM), pero que su página web sea accesible desde todo el mundo, por lo que se estarán produciendo estos actos de infracción en España, Francia y Portugal por la mera accesibilidad.

Para acabar con estos problemas, la doctrina aboga por la sustitución del criterio de la mera accesibilidad por el de las actividades dirigidas<sup>558</sup>, lo que además estaría en línea con la doctrina sobre la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual<sup>559</sup>. Entendemos que esta es la solución más adecuada y que armonizaría los criterios de la competencia judicial internacional y la ley aplicable.

---

<sup>558</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPR de la Unión Europea para la regulación de las actividades en internet». *REDI*, vol. 69 (2017), 2017, pp. 244-245. Así como la propuesta realizada en el apartado 2:202 del *CLIP Principles* ya referida. Otros autores han planteado la posibilidad de hacer uso de mecanismos técnicos que limitan geográficamente la disponibilidad de los contenidos en internet, lo que podría encontrar justificación, como sugiere GARCÍA VIDAL, en las excepciones del art. 3.3 del Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 95. Entre los autores que tratan el uso de tecnologías de geolocalización encontramos a PEUKERT, que afirma que: «In any event, the implementation of geolocation technologies allows content providers to effectively territorialize their commercial online communication and thereby avoid global exposure to lawsuits». PEUKERT, A. «The Coexistence of Trade Mark Laws and Rights on the Internet, and the Impact of Geolocation Technologies», *ICC*, 2016, vol. 47, nº 1, p. 73.

<sup>559</sup> Entre la doctrina jurisprudencial del TJUE al respecto de la aplicación del criterio de las actividades dirigidas para determinar la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual, destaca la STJUE de 11 de julio de 2011, C-324/09, *L'Oréal*, apartado 64, en la que se acordó que: «Es necesario, no

### *3.10. Foro especial a favor del órgano jurisdiccional que conozca del proceso penal cuando se produce la acumulación de la acción civil de cesación (art. 7.3 RBI bis)*

El art. 7.3 RBI bis establece que «Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: (3) si se trata de acciones por daños y perjuicios, o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que dé lugar a un proceso penal, ante el órgano jurisdiccional que conozca de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho órgano jurisdiccional pueda conocer de la acción civil».

Del precepto anterior se deducen una serie de requisitos y condicionantes para la aplicación del foro. En primer lugar, debe darse el caso de que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro pero que no se siga el proceso penal en el país de su domicilio, pues en ese caso se recurriría al foro general del domicilio del demandado. En nuestro caso, el proceso penal se seguiría en España, por los delitos regulados en los arts. 273 o 277 CP, teniendo el acusado su domicilio en otro Estado miembro. En segundo lugar, el RBI bis remite a la normativa del órgano jurisdiccional que conozca del proceso penal, lo que a nuestros efectos se correspondería con la normativa española prevista en el CP y la LECrim que sí prevé la posibilidad de acumular las acciones civiles derivadas del delito. La cuestión a tener en cuenta es qué concretas pretensiones civiles pueden acumularse al proceso penal.

Los arts. 109 a 115 CP y arts. 100 y 650 II LECrim, permiten que puedan acumularse al proceso penal las pretensiones de: restitución de la cosa, reparación del daño causado e indemnización de perjuicios derivados de la comisión de ese hecho. La doctrina más autorizada, entre quienes destaca la opinión de GÓMEZ COLOMER, considera que las dos últimas son una misma cosa<sup>560</sup>. Por tanto, ninguna duda parece albergarse al respecto de la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios causados. No obstante, así como respecto de los delitos contra la propiedad intelectual el CP sí hace una alusión explícita a la normativa civil reguladora de la materia, los preceptos que tipifican los delitos contra la propiedad industrial no la incluyen. Pese a ello, la jurisprudencia sí aplica los criterios establecidos en las correspondientes normas civiles especiales —LM, LP, etc.— para la determinación de la cuantía de daños y perjuicios<sup>561</sup>.

---

obstante, precisar que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio (véase, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre de 2010, *Pammer y Hotel Alpenhof*, C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-0000, apartado 69). En efecto, si el hecho de poder acceder desde ese territorio a un mercado electrónico bastara para que los anuncios que en él se presentan estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94, quedarían indebidamente sujetos al Derecho de la Unión sitios web y anuncios que, a pesar de estar claramente destinados en exclusiva a consumidores situados en terceros Estados, son, sin embargo, técnicamente accesibles desde el territorio de la Unión». Posteriormente, se han promulgado otras sentencias en este sentido, entre otras, STJUE de 21 de junio de 2012, C-5/11, *Titus Donner*, apartado 27; de 18 de octubre de 2012, C-173/11, *Football Dataco*, apartado 39, y de 13 de mayo de 2015, C-516/13, *Dimensione Direct Sales y Labianca*, apartados 29 y 30.

<sup>560</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «El objeto del proceso». En AA.VV. (Gómez Colomer, J.L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Penal. Derecho Procesal III*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 142.

<sup>561</sup> En concreto, los tribunales han afirmado que: «Por lo que a la cuestión sobre la responsabilidad civil se refiere y a la concreta indemnización establecida, debemos tener en cuenta que la responsabilidad civil derivada de estos delitos relativos a la propiedad industrial, tipificados en el art. 273 a 277 del CP, a diferencia de los delitos contra la propiedad intelectual (art. 272 del CP), no contiene un reenvío a la legislación específica, pero

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la cuestión de si puede interponerse la pretensión de condena a la cesación, prevista en el art. 71 LP, en un proceso penal. En este sentido, debería analizarse si la condena a la cesación puede considerarse integrada en lo que se refiere a la restitución de la cosa o a la reparación del daño causado. Así, puede interpretarse que la cesación del acto de infracción de una patente supone la restitución del derecho de exclusiva que concede la patente. Sin embargo, no parece que el legislador cuando habla de «cosa» se quiera referir a un derecho concedido legalmente como es el de exclusividad. La condena a la cesación tampoco supone como tal una reparación del daño causado, lo que sí podría venir dado por la interposición de una acción de remoción (art. 71 LP).

Al respecto, nuestros tribunales se han pronunciado en diversos sentidos. Por ejemplo, en un asunto sobre marcas, un Juzgado de lo Penal consideró que la acción de cesación prevista en el art. 41.1.a) LM no podía ser acumulada a un proceso penal<sup>562</sup>. Por el contrario, en otros casos, como el enjuiciado ante la AP de Palma de Mallorca por un delito contra la propiedad industrial, previsto en el art. 273.3º CP, en relación con la importación de unas piezas que vulneraban un diseño industrial registrado, sí permitió acumular la acción civil de cesación<sup>563</sup>.

Por su parte, en el ámbito de la propiedad intelectual viene admitiéndose la posibilidad de interponer la pretensión de condena a la cesación, por ejemplo, la SAP de Barcelona (Sección séptima), nº 461/2008, de 5 de junio de 2008 (TOL1.357.084), en la que se enjuició un delito contra la propiedad intelectual y se condenó al cese de las conductas infractoras. LLOPIS NADAL<sup>564</sup> al estudiar esta posibilidad también defiende que es posible la condena a la cesación en un proceso penal, *ex art. 272 CP*<sup>565</sup>.

En nuestra opinión, consideramos que la pretensión de cesación debiera poder ser acumulada a un proceso penal, pues de nada sirve al perjudicado por un delito contra la propiedad industrial que se le indemnice y se le imponga una pena al condenado, si la infracción sigue realizándose. Es, por ello, que propondríamos que el CP incluyera al respecto

---

la jurisprudencia viene declarando que son de aplicación las normas mercantiles relativas a la determinación de la indemnización, como consecuencia de que la acción civil *ex delicto* no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal (art. 100, 108, 111, 112 y 117 de la LECrim)» (SAP de Barcelona (Sección 10ª), nº 12/2017, de 10 de enero de 2017 (TOL6.020.944)).

<sup>562</sup> El Juzgado de lo Penal nº 3 de Burgos afirmó que el art. 41 LM «señala expresamente que tales acciones únicamente podrán promoverse en la vía civil, esto es, en el orden jurisdiccional civil, excediendo por tanto del ámbito objetivo de la presente causa» (Juzgado de lo Penal nº 3 de Burgos, nº 14/2020, de 15 de enero de 2020 (TOL8.260.063)). Esta argumentación, en nuestra opinión, dicho sea con todos los respetos, es demasiado simplista, teniendo en cuenta que el art. 41 LM también recoge la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios, cuya acumulación sí se permite.

<sup>563</sup> Esto se refleja en su sentencia cuando dispone que «La cesación es medida pedida contra el acusado a tenor del acta de juicio oral y debe ser mantenida» (SAP de Palma de Mallorca (Sección primera), nº 69/2011, de 23 de febrero de 2011 (TOL2.114.971)).

<sup>564</sup> LLOPIS NADAL, P. *La protección de la Propiedad Intelectual vulnerada en internet: determinación del órgano competente según el sistema español*, Madrid: Instituto de derecho de autor, 2018, p. 54.

<sup>565</sup> «Art. 272 CP: 1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios. 2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial».

de los delitos contra la propiedad industrial un precepto similar al art. 272.1 CP que regula los delitos contra la propiedad intelectual, y que determina que: «La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios». De esta forma, sería indubitable que la determinación de los daños y perjuicios debe realizarse conforme a la normativa mercantil específica, así como la posibilidad de acumular la acción civil de cesación.

### *3.11. Foro especial para litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales (art. 7.5 RBI bis)*

El art. 7.5 RBI bis establece que: «Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitios».

Este foro también se ha denominado por la doctrina como «cuasi-general» o «pequeño domicilio», en la medida en que aplica con independencia del objeto de litigio —contractual o extracontractual—, su localización y alcance de sus efectos. No obstante, se encuentra limitado a los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento<sup>566</sup>. Asimismo, tiene su fundamento en la protección de los derechos de aquel que se relaciona con otro, pero no lo hace en su sede central, sino en cualquiera de sus establecimientos, de esta forma se favorece el derecho al juez natural, esto es, a aquel que está más próximo a los hechos controvertidos y litigiosos<sup>567</sup>.

El concepto de sucursal, agencia u otro establecimiento —en adelante: «sucursal» o «sucursales» para referirnos a los tres tipos— posee un significado autónomo en el marco del RBI bis, habiéndose considerado estos términos como sinónimos. Los elementos definitorios derivados de la jurisprudencia del TJUE son los siguientes: se requiere que exista un cierto grado de dependencia respecto de la dirección y control que realiza la matriz; sin embargo, ha de contar con cierta autonomía, entendida como la capacidad para negociar con terceros, así como con la organización y dotación material necesaria, incluyendo la dotación de locales y dirección propia<sup>568</sup>.

Al igual que el caso del foro anterior, será necesario que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro diferente al de la sucursal. En nuestro caso, sería necesario que la sede matriz se encontrara en un Estado miembro y la sucursal en España.

Asimismo, los litigios deberán ser relativos a la explotación de la sucursal. La doctrina ha considerado que se incluyen tanto los conflictos que puedan surgir por la gestión de la

---

<sup>566</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. Derecho internacional privado..., cit., p. 97.

<sup>567</sup> GONZÁLEZ GARCÍA, J. M<sup>a</sup>. «Fueros especiales de competencia internacional (II). Acción civil derivada de hecho punible. Explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales. Trusts. Derecho marítimo. Procesos con pluralidad de objetos (artículos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6 y 7 RB)». En AA.VV. (De La Oliva Santos, A., dir.). *Derecho Procesal Civil Europeo. Volumen I*, 2011, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, p. 128.

<sup>568</sup> *Ibidem*, pp. 130-131.

propia sucursal —por ejemplo, derivados de contratos celebrados por la empresa matriz para que la sucursal pueda llevar a cabo sus actividades—, como los que se deriven de la propia actividad de explotación de la sucursal. A los efectos que nos ocupan, el litigio deberá referirse a la infracción de una patente como consecuencia de la explotación de esa sucursal<sup>569</sup>, por ejemplo, cuando desde ese establecimiento se lleve a cabo la distribución de productos infractores<sup>570</sup>.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ afirma que la limitación de la reclamación a los daños locales que aplica en los casos de *Forum loci delicti commissi* (art. 7.2 RBI bis) no resulta aplicable en este foro, pudiendo enjuiciarse la totalidad de los daños causados derivados de la infracción de la patente por la explotación de la sucursal, agencia u otro establecimiento cuyos efectos se manifiesten en cualquier territorio<sup>571</sup>.

### *3.12. Otros foros especiales previstos en los arts. 8 y 9 RBI bis. Especial mención a la pluralidad de demandados, demanda reconvenicional e intervención de terceros*

Los arts. 8 a 10 RBI bis establecen otros foros relacionados con el propio proceso y las circunstancias que pueden concurrir en el mismo, como es el caso de la existencia de una pluralidad de demandados (art. 8.1 RBI bis), en los supuestos de obligaciones de garantía o intervención de terceros (art. 8.2 RBI bis), en los casos de reconvenición derivada del contrato o hecho en que se basa la demanda inicial (art. 8.3 RBI bis), en los litigios en materia contractual que puedan acumularse a otros que afecten a derechos reales inmobiliarios (art. 8.4 RBI bis) y en los casos de acciones de responsabilidad derivada de la utilización o explotación de un buque u otros (art. 9 RBI bis). A los efectos que nos conciernen podrán resultar de aplicación los relativos a la pluralidad de demandados infractores y los supuestos de reconvenición, especialmente para los casos de interposición de la pretensión de nulidad de la patente.

#### *3.12.1. Pluralidad de demandados*

Conviene hacer mención aparte al foro previsto en el art. 8.1 RBI bis que establece que: «Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente».

La doctrina ha destacado la importancia de este foro, en la medida en que las infracciones pueden ser cometidas de forma coordinada por personas que se encuentran

---

<sup>569</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos...*, cit., p. 137.

<sup>570</sup> Algunos autores plantean debates interesantes, como la posibilidad de que este foro pueda ser utilizado de forma inversa, es decir, por parte de un establecimiento dependiente de una sede central domiciliada en otro Estado miembro, para interponer, por ejemplo, una acción declarativa de no infracción en el estado miembro donde esté el establecimiento. LARSEN, T. B., «Reverse use of Article 7(5) Brussels Regime in IP litigation: can you sue from the establishment?», *JIPLP*, 2018, vol. 13, n° 10, pp. 776-781.

<sup>571</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos...*, cit., p. 137.

## CAPÍTULO TERCERO

domiciliadas en diferentes Estados miembros<sup>572</sup>. *Verbigracia*, siendo una empresa la que realiza la fabricación y el resto de las empresas de su grupo empresarial o ajenas a ésta las que realizan la distribución en otros Estados miembros donde están domiciliadas.

Para la sumisión a este foro deben cumplirse algunos requisitos, pero en todo caso y por tratarse de una excepción a la regla general, su interpretación deberá realizarse en sentido estricto. En este sentido, encontramos algunos casos, como la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 1/2017, de 10 de enero de 2017 (TOL5.937.403), en la que el TS en un supuesto de vulneración de derechos de propiedad industrial acordó la no aplicación de este foro, porque por las circunstancias concurrentes en el litigio, quedaba constatado que la finalidad de acumular las acciones *ex art. 6.1 del RBI* obedecía al fin de sustraer a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado donde tenía su domicilio.

Por lo que se refiere a sus requisitos, por un lado, es necesario que todos los demandados estén domiciliados en Estados miembros<sup>573</sup>. Si no se cumple esta condición, se deberá acudir al derecho interno del tribunal que conoce del asunto<sup>574</sup>.

Por otro lado, las demandas deberán contar con un vínculo de conexidad tal que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente. Este vínculo ha sido objeto de distintas teorías que se han concretado en los tribunales en diferentes corrientes jurisprudenciales. Durante muchos años, este criterio se interpretó de una forma muy flexible por los tribunales de Países Bajos que, además, contaban con un proceso sumarísimo, *kort geding*, que permitía adoptar en pocos días medidas provisionales de cesación, por lo que resultaba un foro muy atractivo para los titulares de las patentes infringidas u otros legitimados. Esto provocó que gran parte de la litigación en el ámbito de las patentes europeas se desarrollara en este país. Más adelante, estos tribunales acogieron la llamada teoría de la «*spider on the web*», que implicaba que, si se daba una pluralidad de empresas de distintos estados, las demandas frente a estas solo podían interponerse en Países Bajos si formaban una red entre ellas y la central se encontraba en ese país<sup>575</sup>. Este criterio alcanzó significativa aceptación entre la doctrina y llegó incluso a otras jurisdicciones como la alemana<sup>576</sup>.

Esta práctica terminó cuando se dictó la STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, *Roche Nederlanden c. Primus*, que resolvió una cuestión prejudicial al respecto, en virtud de la cual la acumulación de acciones sí puede realizarse cuando todos los demandados infringen una misma patente en un mismo país; pero no, cuando se trata de infracciones cometidas en distintos Estados miembros de una misma patente europea validada en cada uno de esos

---

<sup>572</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MATÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos...*, *cit.*, p. 127. También, HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», *cit.*, p. 164.

<sup>573</sup> STJUE de 27 de octubre de 1998, C-51/97, *Reunion européenne*, apartado 46.

<sup>574</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO MORENO, G. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional...», *cit.*, p. 151.

<sup>575</sup> Esta postura surgió a raíz de la Sentencia de la Corte de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, «*Expandable Grafts Partnership c. Boston Scientific*».

<sup>576</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», *Cursos de Derecho Internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz*, 2008, p. 395.

países. Además, esta sentencia exigía que la posible divergencia en la solución del litigio se inscribiera en el marco de una misma situación de derecho y de hecho<sup>577</sup>. En este sentido, consideró que los hechos son diferentes, por cuanto los demandados son distintos y las infracciones que se les imputan han sido cometidas en diferentes países —incluso aunque pertenezcan a un mismo grupo de sociedades y hayan seguido un plan de actuación conjunta—, así como tampoco concurre una misma situación de derecho, ya que las patentes europeas en la realidad se traducen en un conglomerado de patentes nacionales, cuya infracción viene determinada por la normativa de cada Estado, a tenor del art. 64.3 CPE.

La doctrina considera que la jurisprudencia *Roche* supone un obstáculo considerable para la tutela judicial efectiva de la propiedad industrial, porque obliga a interponer demandas en cada uno de los Estados en los que el grupo de sociedades cuenta con empresas<sup>578</sup>. Así, fueron muchas las críticas que se vertieron tanto respecto a la apreciación de no existencia de situación de hecho, como de derecho, en detrimento de la tutela judicial efectiva de los titulares de las patentes europeas<sup>579</sup>.

Posteriormente, el TJUE ha ido dictando otras sentencias en las que ha matizado lo establecido en la jurisprudencia *Roche*. Así, en la STJUE de 1 de diciembre de 2011, C-145/10, *Painer*<sup>580</sup> (sobre derechos de autor) y previamente STJUE de 11 de octubre de 2007, C-98/06, *Freeport*, se establece que la diferencia de fundamentos jurídicos de las demandas ejercitadas frente a varios demandados no impide que pueda aplicarse lo previsto en el art. 8.1 RBI bis, siempre que esto sea previsible para los demandados. El TJUE enfatiza que lo anterior sucede con más razón cuando «las normativas nacionales en que se basan las acciones ejercitadas contra los diferentes demandados resultan, según el órgano jurisdiccional remitente, esencialmente idénticas». En todo caso, «incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la luz de todos los elementos obrantes en autos, si existe una relación de conexión entre las diferentes demandas presentadas ante el mismo, es decir, si existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado».

En esta misma línea, la STJUE de 12 de julio de 2012, C-616/10, *Solvay*, resolvió un asunto que, aunque en línea con la doctrina *Roche*, se refería a un supuesto diferente, ya que en este caso a las demandadas —pertenecientes a un mismo grupo de sociedades— no solo se les atribuían actos de infracción derivados de la comercialización de los mismos productos, como ocurría en el caso *Roche*, sino que, además, en este supuesto «tales violaciones fueron

---

<sup>577</sup> Apartados 25 a 35 de la STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, *Roche*.

<sup>578</sup> LÓPEZ-TARRUELA MARTÍNEZ, A. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual...», *cit.*, p. 337.

<sup>579</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales...», *cit.*, p. 396.

<sup>580</sup> STJUE de 1 de diciembre de 2011, C-145/10, *Painer*, apartados 80 y 81: «(80) Pues bien, al apreciar si existe un punto de conexión entre las distintas demandas, es decir, si existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado, la identidad de las bases jurídicas de las acciones ejercitadas constituye solamente un factor pertinente entre otros. Tal identidad no es un requisito indispensable para la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento n° 44/2001 (véase, en este sentido, la sentencia *Freeport*, antes citada, apartado 41). (81) Así pues, la diferencia en los fundamentos jurídicos de las acciones ejercitadas contra varios demandados no impide, por sí misma, la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento n° 44/2001, siempre que sea previsible para los demandados que éstos pueden ser demandados en el Estado miembro en el que al menos uno de ellos tiene su domicilio (véase, en este sentido, la sentencia *Freeport*, antes citada, apartado 47)».

## CAPÍTULO TERCERO

cometidas en los mismos Estados miembros, de modo que lesionan las mismas partes nacionales de la patente europea controvertida» (apartado 29).

Por ello, en el TJUE concluyó, en su apartado 30, que esta previsión normativa: «debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo a este precepto»<sup>581</sup>.

Así, la postura continuista de la STJUE *Solvay* respecto de la doctrina *Roche*, que se pone de manifiesto en sus apartados 24 a 26, fue calificada como decepcionante, pues desoyó las fundadas críticas existentes<sup>582</sup>. Del mismo modo, la STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C-14/16 y C-25/16, confirmó nuevamente este criterio respecto de los derechos de propiedad industrial nacionales. Empero, el TJUE puntualizó que, en los casos de demandas por infracción de marcas de la UE, sí es posible atribuir la competencia frente a varios demandados, en virtud del art. 8.1 RBI bis, pues al tratarse de un derecho unitario, sí existe una misma situación de derecho<sup>583</sup>.

Esta interpretación del TJUE abogaba, en primer lugar, por evitar resoluciones contradictorias, pero también por garantizar la tutela de los derechos del titular de la patente, ahorrándole la multiplicación de procesos. Sin embargo, puede perjudicar a los presuntos infractores al obligarles a concurrir a un proceso en la condición de codemandados, junto a otras empresas a las que no conocen y respecto de las que desconocen si su actuación podía estar siendo constitutiva de la infracción que a ellos se les imputa. Así, acertadamente algunos autores proponen la incorporación de un elemento subjetivo que permita vincular a los demandados<sup>584</sup>, por ejemplo, que haya mediado entre ellos una cierta coordinación o connivencia. DE MIGUEL ASENSIO, ya en 2007, se inclinaba por aplicar el criterio «*spider in the web*»<sup>585</sup>, que permite alcanzar un equilibrio entre los intereses de los demandados no

---

<sup>581</sup> *A sensu contrario* podría entenderse, como afirma GANDÍA SELLENS, que: «de ello se podría inferir que si la situación hubiese sido la opuesta, en el sentido de que hubiesen sido distintas patentes nacionales las vulneradas, el art. 6.1 de Reglamento Bruselas I no se hubiese aplicado». GANDÍA SELLENS, M. A. *La competencia judicial internacional...*, cit., p. 163. En relación con lo anterior, una vez entre en vigor la patente europea con efecto unitario, siguiendo este razonamiento, una violación de la misma en diferentes países por diferentes personas supondría la infracción de un mismo título. En este sentido, GARCÍA VIDAL, Á. *El sistema de la patente europea...*, cit., p. 178.

<sup>582</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «La litigación transfronteriza sobre derechos de propiedad industrial tras la sentencia *Solvay*». Disponible en: <https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2012/07/la-litigacion-transfronteriza-sobre.html> (consultado el 30 de noviembre de 2021).

<sup>583</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, cit., p. 867.

<sup>584</sup> HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis...», cit., p. 167.

<sup>585</sup> DE MIGUEL ASENSIO define el criterio «*spider in the web*» de la siguiente forma: «In *EGP v. Boston Scientific* the Court of Appeal of The Hague stated that the connection required under article 6(1) existed in disputes concerning the infringement of European bundle patents in cases where the defendants belong to one group of companies, jointly fulfilling one common strategy referred to the same products. Additionally the court limited the possibility to consolidate claims before the Dutch courts to cases in which the head office or the domicile of the leading company of the group was located in The Netherlands. That approach became

domiciliados en el Estado del tribunal y la consecución de un estándar razonable para establecer la conexión requerida para que los demandados concurren en un mismo procedimiento. Otros autores, como FRANZOSI, se inclinan precisamente por permitir la acumulación cuando los demandados no domiciliados en el Estado miembro del tribunal se coordinan con el infractor local para la infracción de patentes registradas en distintos territorios<sup>586</sup>. En nuestra opinión, partiendo de la relativa armonización existente en el ámbito de las patentes que deriva fundamentalmente del CPE, el foco debería ponerse en la coordinación o relación existente entre las empresas infractoras, sean estas pertenecientes a un mismo grupo societario o no, y en su forma de actuación conjunta y coordinada.

Por su parte, el art. 2.206 de los *CLIP Principles* propone la incorporación de ciertas especificaciones sobre las circunstancias a tener en cuenta para considerar si se trata de la misma situación de hecho y de derecho, especialmente cuando se ha actuado de forma idéntica o semejante de acuerdo con una política común, así como cuando se dé el supuesto de que las leyes nacionales relevantes se encuentren armonizadas, por ejemplo, por aplicación de Convenios internacionales<sup>587</sup>.

### *3.12.2. Reconvención*

El art. 8.2 RBI bis establece que: «Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: si se trata de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamente la demanda inicial, ante el órgano jurisdiccional que esté conociendo de esta última». En todo caso, como se ha explicado con anterioridad, si la reconvención planteara la nulidad de la patente cuya infracción se alega en la demanda inicial, no cabría la aplicación de este foro, sino el exclusivo del art. 24 RBI bis.

---

known as “the spider in the web”». DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions», *AIDA*, 2007, p. 126.

<sup>586</sup> FRANZOSI, M. afirma que: «I believe that there is also jurisdiction when these foreign defendants concur with the local infringer in the infringement of patents registered in other territories, even when they do not infringe the local patent. It would be odd if, in this case, the court jurisdiction over the other foreign defendants, who have colluded in the infringement of those foreign patents. I believe that, in this case, the court has jurisdiction over foreign defendants who collude with a national defendant in infringing those foreign patents. This is a typical instance in which the risk of conflicting decisions issued in different countries must be avoided». FRANZOSI, M. «State of the Art. Gat and Roche —idola fori, teatri, specus: Regulation 864/2007 makes cross-border patent litigation possible». En AA.VV. (Torremans, P., ed.) *Intellectual property and private international law*, Massachusetts: Edward Elgar, 2015, p. 189.

<sup>587</sup> Art. 2:206: «[...] (2) Un riesgo de resoluciones incompatibles, a los efectos del apartado 1, exige un riesgo de que las acciones produzcan resultados diferentes frente a los diversos demandados que surja en el contexto de sustancialmente la misma situación de hecho y de derecho. En particular, en litigios por infracción y sin perjuicio de las circunstancias concretas del caso, (a) los litigios se refieren a sustancialmente la misma situación de hecho y de derecho en el caso de que los demandados hayan, incluso en Estados diferentes, actuado de una forma idéntica o semejante de acuerdo con una política común; (b) los litigios pueden referirse a sustancialmente la misma situación de hecho y de derecho incluso cuando a las demandas contra los diversos demandados son aplicables diferentes legislaciones nacionales, siempre que las leyes nacionales relevantes se encuentren armonizadas de manera significativa en virtud de las normas de una Organización Regional de Integración Económica o de convenios internacionales que sean de aplicación a dichos litigios».

Lo fundamental será que se deriven del mismo contrato o hecho, esto es, de la misma infracción o mismos actos preparatorios de la infracción —para el caso de la acción de cesación en su vertiente de prohibición—<sup>588</sup>.

Por último, debemos tener en consideración que el concepto de reconvencción es el propio y específico del RBI bis y no el de los ordenamientos nacionales. En este sentido, como afirman IGLESIAS BUHIGUES y PALAO MORENO: «El art. 8.3 tiene por objeto establecer las condiciones en las cuales un tribunal es competente para pronunciarse sobre las pretensiones del demandado distintas de la mera desestimación de la demanda. Por lo tanto, únicamente se refiere a las pretensiones formuladas por los demandados con el objeto de obtener una condena o pretensión distinta de la desestimación de la demanda. Los medios de defensa susceptibles de ser invocados y las condiciones en que pueden serlo se rigen por el Derecho nacional (STJUE de 13-7-1995, as. C-341/93, *Danvaern Production*)»<sup>589</sup>.

### 3.12.3. Intervención de terceros

El art. 8.2 RBI bis establece que: «Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: 2) si se trata de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el órgano jurisdiccional que esté conociendo de la demanda principal, salvo que esta se haya formulado con el único objeto de provocar la intervención de un órgano jurisdiccional distinto del correspondiente al demandado»<sup>590</sup>.

Como bien apunta GONZÁLEZ GARCÍA, nos encontramos ante casos de «intervención procesal (como figura diferente del litisconsorcio o pluralidad inicial de partes)»<sup>591</sup>, incluyendo tanto los casos de intervención voluntaria como provocada<sup>592</sup>. De esta forma, se permite la incorporación de un tercero como parte a un proceso ya pendiente, a los efectos de obtener una sentencia frente a este tercero y, ello, en virtud del principio de conexidad procesal entre la pretensión que se ejerce en el proceso principal y la interpuesta contra el tercero.

Asimismo, como afirma GARCIMARTÍN, «el artículo 8.2 del Reglamento determina la competencia judicial internacional (e implícitamente, la territorial). El resto de los elementos procesales y sustantivos quedan sometidos al Derecho procesal nacional (*lex fori*) siempre que no frustren el «efecto útil» del Reglamento (en nuestro Derecho, *vid.* artículo 14 LEC)».

En general la doctrina que analiza la competencia judicial internacional en materia de infracciones de patentes no tiene en cuenta este foro. La razón más obvia, entendemos, es

---

<sup>588</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos...*, *cit.*, p. 138.

<sup>589</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO MORENO, G. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional...», *cit.*, pp. 153-154.

<sup>590</sup> Este precepto debe ser puesto en relación con el art. 65 RBI bis, que establece que el foro del art. 8.2 RBI bis solo puede invocarse ante los tribunales de los Estados miembros que figuran en la lista elaborada por la Comisión de conformidad con el art. 76 RBI bis.

<sup>591</sup> GONZÁLEZ GARCÍA, J. M.ª. «Fueros especiales de competencia internacional...», *cit.*, p. 148.

<sup>592</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado...*, *cit.*, p. 142.

su escasa aplicación en la realidad. Sin embargo, sí podríamos plantearnos el encaje de lo previsto en el art. 117.4 LP con este foro, el cual establece que: «El licenciatarario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante». No obstante, la diferencia estriba en que el RBI bis se refiere a la intervención en la posición del demandado, frente a lo previsto en la LP que remite a la posición del demandante. Si se diera algún supuesto, en todo caso, se encontraría limitado por la prohibición de abuso de derecho.

### *3.13. Medidas cautelares (art. 35 RBI bis)*

El proceso cautelar cuenta con una importancia singular en el caso de las infracciones de patentes<sup>593</sup>, ya que pueden instarse medidas cautelares consistentes en la cesación o prohibición provisional de actos presuntamente infractores con consecuencias económicas, comerciales, productivas, etc. que tendrían una gran repercusión para el sujeto pasivo de las mismas<sup>594</sup>.

Por su parte, el art. 35 RBI bis establece un foro especial que determina que podrán solicitarse ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros medidas provisionales o cautelares previstas por sus propias leyes, aunque los competentes para conocer del fondo del asunto sean los tribunales de otro Estado miembro. En estos casos será necesario que exista un vínculo de conexión real entre el objeto de la medida y el territorio del tribunal ante el que se instan las medidas cautelares<sup>595</sup>.

Con carácter preliminar, debemos tener en cuenta que será necesario que la pretensión de la demanda principal cuya eficacia pretende garantizarse tenga cabida dentro del ámbito de aplicación del RBI bis. Asimismo, este foro será de aplicación precisamente cuando no se haya interpuesto la petición de medidas cautelares ante el tribunal del Estado miembro que conoce de la demanda principal —en este último caso, aplicarían los arts. 4 y ss. RBI bis—<sup>596</sup>, por lo que es un foro alternativo al anterior. Las medidas cautelares que podrán adoptarse en el Estado español serán las previstas en el art. 128 LP y 727 LEC, así como otras que «aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga»<sup>597</sup>.

---

<sup>593</sup> CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial», *Revista General de Derecho Procesal*, n° 53, 2021, p. 4.

<sup>594</sup> Entre las consecuencias negativas para el sujeto pasivo de la medida cautelar, destacan las drásticas consecuencias económicas que pueden ocasionarse al dejar de producir un producto por imposición de una medida cautelar, cuando el afectado se ha abastecido de materias primas percederas o incluso ha firmado un contrato de provisión de estas. Igualmente, la obligación provisional de retirar del mercado un producto para el que se ha hecho una considerable inversión en marketing en un momento temporal concreto, por ejemplo, para la campaña de Navidad, puede incluso tener nefastas consecuencias reputacionales.

<sup>595</sup> Entre otras, STJUE de 17 de noviembre de 1998, C.391/95, *van Uden*, apartado 40: «De ello se deduce que la concesión de medidas provisionales o cautelares en virtud del artículo 24 está supeditada, en especial, a la existencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de las medidas solicitadas y la competencia territorial del Estado contratante del juez que conoce del asunto».

<sup>596</sup> Si las medidas cautelares se instan ante el Estado miembro que está conociendo de la demanda, pero su ejecución debe ser realizada en España, acudiremos a las normas previstas en el Capítulo III RBI bis sobre reconocimiento y ejecución.

<sup>597</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado...*, *cit.*, pp. 197-198.

En la práctica podemos encontrar múltiples ejemplos, como el *Mobile World Congress* de Barcelona —en adelante, «MWC»—, que es una feria comercial internacional de telefonía móvil, en la que participan las compañías internacionales de telecomunicaciones más importantes (Microsoft, IBM, Google, Huawei, Samsung, Facebook...) y que ha tenido importantes repercusiones en el proceso cautelar español<sup>598</sup>. En el contexto de esta feria internacional se han iniciado numerosos procesos cautelares relacionados con derechos de propiedad intelectual e industrial, en concreto, respecto de productos que infringían patentes y eran expuestos en esta feria. En estas circunstancias, es perfectamente posible que se soliciten medidas cautelares en nuestro país al amparo del art. 35 RBI bis, especialmente instando que un producto infractor no sea expuesto en la feria y que posteriormente se interponga la correspondiente demanda de infracción de patente ante los tribunales del Estado miembro donde esté domiciliado el presunto infractor.

Otro supuesto interesante puede tener lugar cuando el servidor que almacena la información que infringe derechos de patente se encuentre localizado en España. En este sentido, aunque la localización del servidor no es determinante para determinar el lugar de la acción, *ex art.* 7.2 RBI bis, sí lo será cuando se soliciten medidas cautelares y se insten frente a los prestadores de servicios de la información a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente. Así lo prevé el art. 128.2 LP a los efectos de que pueda cesar en la infracción, ya que este intermediario puede impedir el acceso al contenido de forma provisional<sup>599</sup>. En estos casos, si el servidor se encuentra en España, los tribunales españoles tendrían competencia para conocer de la petición de medidas cautelares.

### *3.14. Incidencia del paquete de la patente con efecto unitario sobre la aplicación del RBI bis*

La previsible próxima entrada en vigor del paquete de la patente europea, va a tener efectos sobre la aplicación del RBI bis, modificado ya en virtud del Reglamento 542/2014, y ello a los efectos de determinar la competencia judicial internacional de los litigios sobre patentes con efecto unitario, pero también sobre las actuales patentes europeas. La doctrina en general ha sabido apreciar los aspectos positivos que va a acarrear, ya que la puesta en funcionamiento del TUP permitirá reducir algunos de los problemas que actualmente plantea el RBI bis, como los relacionados con la presentación de la reconvención de nulidad en los casos en los que el foro no cuenta con competencia exclusiva o las situaciones en las que se obliga al perjudicado por una infracción a realizar un costoso e ineficiente «peregrinaje judicial» para defender los derechos de sus patentes en todos los Estados en que se vulnera<sup>600</sup>.

---

<sup>598</sup> A raíz de este evento se comenzaron a firmar los «Protocolos de servicio de guardia y de actuación rápida para el MWC», que permitían la posibilidad de admitir escritos preventivos, lo que desembocó en ciertas discrepancias jurisprudenciales entre los tribunales españoles y, posteriormente, su incorporación a la LP, en el art. 132 LP. Para saber más, vid. CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos...», *cit.*

<sup>599</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, *cit.*, p. 880.

<sup>600</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «Hacia un nuevo escenario en la litigación transfronteriza de patentes en Europa: la jurisdicción internacional y la distribución de competencias en el Tribunal Unificado de Patentes», *REEI*, n° 42, 2021, p. 5.

Este TUP conocerá de los litigios que surjan en relación con las patentes europeas con efecto unitario y las patentes europeas —es importante tener en cuenta que la competencia sobre las patentes europeas también alcanza a aquellas patentes europeas validadas en países no contratantes del ATUP—. Además, en virtud del art. 32 ATUP, podrá conocer de las acciones por infracción o de nulidad, entre otras.

Una cuestión clave es que se le atribuye una naturaleza particular, en tanto en cuanto se considera que es un tribunal que forma parte del sistema judicial de cada Estado miembro contratante del ATUP.

Una vez entre en vigor el ATUP se abrirá un periodo transitorio —que puede durar entre siete y catorce años— en el que será posible continuar interponiendo las acciones de infracción y nulidad de las patentes europeas ante los órganos nacionales competentes según las normas en vigor previamente. Lo anterior contará con una serie de limitaciones como el sistema *opt-out*, que permite a los titulares de una patente europea autoexcluirse de la competencia del TUP durante el periodo transitorio.

El hecho de que el Estado español haya quedado voluntariamente al margen por motivos lingüísticos —pues la patente debe estar redactada en alemán, francés o inglés— de este paquete en modo alguno le excluye de verse afectado por este nuevo sistema, lo que se manifiesta de múltiples formas, tanto por lo que se refiere a sus personas físicas y jurídicas —que perfectamente podrán ser titulares de patentes europeas con efecto unitario o de patentes europeas validadas en Estados miembros contratantes del ATUP, sometidas a la competencia del TUP<sup>601</sup>—, como a su sistema de competencia judicial internacional y el derecho que deberán aplicar sus órganos jurisdiccionales. A continuación se referencian algunos de estos ejemplos sin ánimo de exhaustividad.

Pongamos por caso que una empresa española quiere interponer una acción de cesación de una patente europea validada en España contra una empresa italiana —teniendo en cuenta que Italia ha ratificado el ATUP— y decide acudir al foro general del domicilio del demandado (art. 4 RBI bis en relación con el art. 71.ter 2 RBI bis). Así, el tribunal que conocerá de su demanda en Italia será el TUP que estará integrado entre los órganos jurisdiccionales del Estado italiano. Asimismo, si una empresa española es demandada en España —foro general del domicilio del demandado— por una presunta infracción de una patente europea validada en Francia —que ha ratificado el ATUP— y quiere defenderse por medio de la acción de nulidad, deberá interponerla en Francia ante el TUP. De modo que, ambas resoluciones que pudieran dictarse por el TUP en virtud del art. 71 quinquies a) RBI bis deberán ser reconocidas y ejecutadas en España, como afirma LÓPEZ-TARRUELLA: «La paradoja está servida: aunque España ha decidido no participar en el ATUP, nuestros

---

<sup>601</sup> Por el contrario, cuando surjan litigios en relación con esas patentes europeas unitarias titularidad de españoles, los litigios ante el TUP no se desarrollarán en castellano. En este sentido, no habrá ninguna sede del TUP en España, ni ningún juez español compondrá este tribunal. Al respecto, DESANTES afirma que: «quedar fuera del TUP tendrá consecuencias en la formación y en la práctica de jueces y profesionales e impedirá a nuestro país contribuir directamente en la puesta en marcha y en el desarrollo de un nuevo sistema jurisdiccional cuyas decisiones pesarán sin duda considerablemente en la práctica de nuestro país». DESANTES REAL, M. «Hacia un Tribunal unificado y un efecto unitario...», *cit.*, p. 68.

tribunales están obligados a reconocer y ejecutar en España las resoluciones emitidas por este tribunal»<sup>602</sup>.

Otra paradoja se deriva del hecho de que los tribunales españoles deberán aplicar el ATUP, el Reglamento sobre la patente unitaria y el CPE, cuando la demanda sobre una infracción de una patente con efecto unitario se presente en España, por ejemplo, por ser este el foro del domicilio del demandado. Por lo que, a tenor del art. 8.1 RRoma II, los tribunales españoles deberían aplicar la *lex fori protectionis*, esto son, las normas referidas a la patente europea con efecto unitario<sup>603</sup>.

Asimismo, conviene apuntar que todo el sistema establecido en el RBI bis de competencia judicial internacional entre los Estados miembros, explicado en los apartados anteriores seguirá siendo de aplicación a pesar de que entre en vigor el paquete de la patente europea. En primer lugar, seguirá vigente en el periodo transitorio, que puede durar hasta catorce años y que presenta un régimen muy particular. En segundo lugar, y más especialmente, cuando se trate de un litigio transfronterizo sobre una patente española u otra patente nacional.

Aunque quedar al margen de este sistema puede tener algunos beneficios, como que las invenciones patentadas por este sistema unitario no estarán protegidas en España —salvo que su titular las proteja expresamente para nuestro país— y esto podría facilitar el acceso a nuestras empresas a determinadas invenciones; en nuestra opinión, España debería participar de este sistema. Esta afirmación se fundamenta en lo expuesto al inicio de este capítulo sobre la anacrónica territorialidad del sistema de protección de las patentes, y la conveniencia de que España, formando parte de este nuevo régimen de protección, pueda ir superando los problemas que se han ido tratando sobre la fragmentación legislativa en materia de patentes.

#### 4. Normas de competencia judicial internacional de origen estatal: LOPJ y LEC

Las normas nacionales que regulan la jurisdicción y límites de la jurisdicción española se encuentran fundamentalmente en la LOPJ. Empero, conviene advertir con carácter preliminar que por razones de jerarquía normativa su aplicación es subsidiaria. De esta forma, solo resulta de aplicación cuando no son aplicables convenios internacionales o las normas europeas que incluyan normas sobre competencia judicial internacional, así como cuando las anteriores remitan expresamente al derecho interno (art. 21.1 LOPJ).

La LOPJ regula básicamente en sus arts. 4, 9.1 y 21 a 25 la extensión y límites de la jurisdicción española. Para la determinación de los criterios de atribución de la jurisdicción, el legislador español se basó en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil —antecesor del RBI—, por lo que la doctrina internacional privatista defiende que el propio legislador ha querido que el sistema europeo sea la referencia del

---

<sup>602</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «Hacia un nuevo escenario...», *cit.*, p. 5.

<sup>603</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales...», *cit.*, p. 112.

sistema español de competencia judicial internacional<sup>604</sup>. Además, esta norma sufrió una modificación operada por la LO 7/2015, de 21 de julio, entre cuyos propósitos, según se indica en su Preámbulo, se encuentra la «actualización de los criterios de atribución de jurisdicción a los Tribunales españoles del orden civil», lo que aún la aproximó más a los textos europeos, pues en el momento de su redacción el proceso de internacionalización de España era muy incipiente y no había culminado la incorporación plena a la UE.

El art. 4 LOPJ hace una referencia genérica a la extensión de la jurisdicción española, estableciendo que «La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes». PLANCHADELL GARGALLO aclara que dentro de esta referencia a las leyes se incluyen también los tratados y convenios ratificados por España<sup>605</sup>, y ello bajo el principio de jerarquía normativa correspondiente.

A esta amplia extensión de la jurisdicción que se proclama en el art. 4 LOPJ se añaden otra serie de preceptos que la limitan. Así, el art. 9 LOPJ establece que «Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley». Estos concretos casos vendrán establecidos en los arts. 21 y ss. LOPJ, así como los arts. 36 a 39 LEC —y los arts. 46 y 47 LECrim a los efectos penales—. Lo anterior es lo que GOMEZ COLOMER denomina «el primer correctivo»<sup>606</sup>.

Siguiendo lo anterior, las leyes son las que deberán determinar los casos en los que los tribunales españoles tienen atribuida su jurisdicción, lo que se ha concretado en una serie de límites.

#### *4.1. Límite personal, material y territorial*

Una parte de la doctrina, entre otros, SANCHIS CRESPO, refieren la existencia de tres tipos de límites de la jurisdicción española: personal, material y territorial<sup>607</sup>.

Respecto del primero, conviene apuntar que no todos los españoles están sujetos a la jurisdicción española y, además, no todos lo están de la misma manera. Por un lado, encontramos los casos de inviolabilidad absoluta, de la que disfruta: el Rey sin condicionantes (art. 56.3 CE); los Jefes de Estado extranjeros, embajadores y diplomáticos respecto de las pretensiones interpuestas contra los sujetos y bienes que tengan atribuida esta inmunidad de jurisdicción y de ejecución, según lo previsto en las normas españolas e internacionales de aplicación (art 21.2 LOPJ), y los menores de 14 años en relación con la responsabilidad criminal en la que pudieran incurrir. Por otro lado, encontramos casos de inviolabilidad relativa respecto de los parlamentarios (art. 71.1 CE y 750 LECrim), magistrados del TC (art. 22 LOTC), Defensor del pueblo y sus adjuntos (arts. 6.2 y 8.2 Ley del Defensor del Pueblo)

---

<sup>604</sup> GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado...*, *cit.*, p. 86.

<sup>605</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A. «Extensión y límites de la jurisdicción». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 111.

<sup>606</sup> GOMEZ COLOMER, J. L. «Extensión y límites...», *cit.*, p. 189.

<sup>607</sup> SANCHIS CRESPO, C. «Aspecto funcional de la jurisdicción», *cit.*, pp. 103-104.

## CAPÍTULO TERCERO

y los mayores de 14 años y menores de 18 (LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores).

No obstante, esta relación normativa de personas que gozan de inviolabilidad absoluta y relativa se encuentra muy acotada y difícilmente resultará de aplicación a los efectos de este estudio.

En relación con el límite material, a diferencia del caso anterior, el establecimiento de este límite no se configura por exclusión, sino como un límite positivo. En el ámbito civil, el art. 21.1 LOPJ establece que: «Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas».

De entre las anteriores normas, como se ha puesto de relieve, el RBI bis será el de mayor aplicación en los casos de litigios transfronterizos, teniendo en cuenta que si el demandado se encuentra domiciliado en el Estado español resulta aplicable el RBI bis y solo en los casos en los que el demandado se encuentre domiciliado en un Estado no miembro de la UE y con el que España no tenga firmado ningún convenio multilateral —por ejemplo, CL— ni bilateral —por ejemplo, Convenio con el Salvador—, resultará de aplicación la LOPJ; así como en aquellos casos en los convenios internacionales o las normas europeas se remitan a la normativa nacional.

Por último, por lo que se refiere al límite territorial, el art. 4 LOPJ hace referencia a «todo el territorio español», que incluye el espacio terrestre —peninsular, insular, interior de los ríos, subsuelo y las sedes diplomáticas y consulares de países extranjeros—, el mar territorial —doce millas marinas desde los puntos de la línea base—, el espacio aéreo situado sobre su territorio, las naves y aeronaves con pabellón español —a efectos penales—. Asimismo, no se considerará territorio español ni las sedes diplomáticas y consulares de otros países establecidas en territorio español, ni los buques y aeronaves con bandera extranjera que circulen por territorio nacional.

Esta delimitación territorial puede resultar interesante en los casos en los que se interpongan acciones de cesación de la infracción de una patente cuyos efectos se estén produciendo en España y otros Estados limítrofes, por ejemplo, Portugal y España. Así, en caso de aplicarse el criterio especial previsto en el art. 22 *quinquies* b) LOPJ, que establece que en defecto de sumisión expresa o tácita y, aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. En estos casos, los límites territoriales serán relevantes a los efectos de determinar hasta dónde alcanzan los efectos de la infracción en España y los límites de la condena a la cesación que puede acordar un tribunal español en este territorio.

#### *4.2. Principios que inspiran el sistema previsto en la LOPJ*

IGLESIAS BUHIGUES y ESPLUGUES MOTA<sup>608</sup> determinan que la LOPJ responde a tres principios inspiradores.

En primer lugar, el sistema se caracteriza por la unilateralidad, esto es, se establecen únicamente los casos en los que los Tribunales españoles cuentan con jurisdicción, sin indicar los tribunales extranjeros que resultarían competentes<sup>609</sup>.

En segundo lugar, la exclusividad, en el sentido de que la LOPJ establece los supuestos en que podrán conocer los tribunales españoles, debiendo declararse incompetentes fuera de ellos (art. 22 octies LOPJ) y, ello, por carecer de jurisdicción.

En tercer lugar, la generalidad, entendida como la atribución de jurisdicción a los tribunales españoles de forma global, sin determinar el órgano jurisdiccional competente.

#### *4.3. Criterios de atribución de la jurisdicción*

Como ocurría en el RBI bis los foros establecidos en la LOPJ también se encuentran jerarquizados. En concreto, la doctrina distingue tres criterios de atribución de la competencia: exclusividad, generales y especiales, para cuyo tratamiento se sigue lo expuesto por GÓMEZ COLOMER<sup>610</sup> y PLANCHADELL GARGALLO<sup>611</sup>.

##### *4.3.1. Fueros exclusivos*

La redacción del art. 22.d) LOPJ es actualmente muy similar a la prevista en el RBI bis, que recoge una serie de pretensiones sobre determinadas materias respecto de las cuales los tribunales españoles ejercerán su jurisdicción de forma exclusiva.

Entre ellas destacamos lo previsto en el art. 22. d) LOPJ en el que se establece que: «Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias: [...] d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro».

No puede obviarse que la aplicación de este artículo es escasa, teniendo en cuenta que, como advierten IGLESIAS BUHIGUES y ESPLUGUES MOTA, el art. 24 del RBI bis que

---

<sup>608</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal...», *cit.*, pp. 180-182.

<sup>609</sup> En este sentido, GÓMEZ COLOMER afirma que «las normas internas sobre la materia no reparten los asuntos entre los tribunales españoles y los tribunales de cada uno de los países distintos de España, sino que se limitan a afirmar cuándo un asunto debe ser conocido por los tribunales españoles, sin poder decir cuándo un asunto corresponde a la jurisdicción de otro determinado país» GÓMEZ COLOMER, J. L. «La competencia civil». En BARONA VILAR, S.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRÍA GURIDI, J. H.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; MARTÍNEZ GARCÍA, E.; PLANCHADELL GARGALLO, A. *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 60.

<sup>610</sup> *Ibidem*, pp. 62-63.

<sup>611</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A. «Extensión y límites...», *cit.*, pp. 111-114.

regula el foro exclusivo se aplica en todo caso, independientemente del domicilio del demandado y sus circunstancias, y que, por el principio de primacía, el Reglamento es de aplicación prioritaria a esta norma española<sup>612</sup>. Esta afirmación solo encuentra alguna pequeña excepción para algunos casos relacionados con arrendamientos de inmuebles, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales y acuerdos de mediación. Por tanto, cuando se cuestione la validez de una patente española o validada en España, bien como excepción o reconvencción presentada en un proceso de infracción de patente, aplicará el foro exclusivo del art. 24 RBI bis y no el art. 22. d) LOPJ.

### 4.3.2. *Fueros generales*

Cuando no nos encontremos en el ámbito de las materias previstas en el art. 22 LOPJ, el art. 22 bis LOPJ atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para los casos de sumisión expresa o tácita, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley y no se vean afectados los fueros especiales (arts. 22 *quater* a *septies* LOPJ).

Asimismo, en defecto de los anteriores —no es materia exclusiva y no hay sumisión—, el art. 22 ter LOPJ establece el foro general del domicilio del demandado para los casos en los que el demandado tenga su domicilio en España y se cumpla con lo establecido en el referido precepto.

De nuevo, IGLESIAS BUHIGUES y ESPLUGUES MOTA puntualizan que la aplicación del art. 22 bis y 22 *ter* de la LOPJ será escasa. El art. 22 bis de la LOPJ se aplicará en pocos casos, porque actualmente el art. 25 del RBI bis, que regula la sumisión expresa, no tiene en cuenta el domicilio de las partes. Así, prioritariamente corresponderá la aplicación de normas europeas o convenios internacionales, como el RBI bis o el CL<sup>613</sup>. No obstante, como ya anticipábamos, por lo que interesa en relación con la acción de cesación de una infracción de patente, será muy poco común que exista un pacto de sumisión entre las partes, así como que se produzcan situaciones de sumisión tácita.

Del mismo modo, el foro del domicilio del demandado en España tiene una aplicación residual —no aplicable—, pues no será de aplicación cuando corresponda la aplicación del art. 4 RBI bis u otros convenios internacionales<sup>614</sup>. A nuestros efectos, si el demandado por una acción de cesación se encuentra domiciliado en España, se aplicará el art. 4 RBI bis y no el art. 22 *ter* LOPJ.

---

<sup>612</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal...», *cit.*, p. 183.

<sup>613</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal...», *cit.*, p. 185.

<sup>614</sup> El art. 22 *ter* LOPJ no será de aplicación en los casos del art. 2 del Anexo del Acuerdo de la Comunidad Europea con Dinamarca, el art. 2 del CL, el art. 2 del Convenio con El Salvador, y demás materias reguladas en otros instrumentos de la UE. *Ibidem*, pp. 181-183. IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal...», *cit.*, p. 187.

#### *4.3.3. Fueros especiales*

En defecto de los anteriores, los arts. 22 *quáter* a 22 *septies* LOPJ establecen una serie de fueros especiales en los que se atribuye jurisdicción a los tribunales españoles. Estos preceptos agrupan diversos supuestos en función de la materia, entre los que podemos destacar los previstos en el art. 22 *quinquies* LOPJ para determinadas materias de derechos de obligaciones civil y mercantil y de derechos reales. A los efectos de esta tesis doctoral resultan reseñables las letras a) y b) de este artículo en las que se prevé cuanto sigue: «Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España. b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español» (art. 22 *quinquies* a) y b) LOPJ). En nuestro caso, el primer supuesto, será de aplicación para los conflictos derivados de una relación contractual entre las partes, por ejemplo, por el incumplimiento de un contrato de licencia de patente. Y el segundo supuesto, en los casos en los que el acto de infracción directo o indirecto de la patente se haya producido en España.

Al respecto, IGLESIAS BUHIGUES y ESPLUGUES MOTA señalan que, aunque estos foros se incorporaron a la norma española con evidente reflejo e inspiración en el ordenamiento europeo, cuentan con una importante diferencia. Por un lado, los fueros del RBI bis concurrentes con el domicilio del demandado, como el previsto en el art. 7.2 RBI bis, determinan además de la competencia judicial internacional, también, la competencia territorial del juez competente —como se ha explicado—. Por otro lado, sus paralelos previstos en la LOPJ solo indican la competencia genérica de los tribunales españoles y se aplican en defecto de sumisión o del domicilio del demandado<sup>615</sup>.

Al igual que en los casos anteriores, su aplicación será residual, es decir, solo serán aplicables cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado no miembro de UE o en un Estado con el que España no haya firmado un convenio internacional multilateral o bilateral aplicable<sup>616</sup>.

### **5. Tratamiento procesal de la falta de jurisdicción**

La falta de jurisdicción es improrrogable (art. 9.6 LOPJ), por lo que cualquier actuación llevada a cabo por un tribunal español carente de jurisdicción es nula de pleno derecho (arts. 238.1º LOPJ y 225 LEC).

Los distintos instrumentos que configuran el sistema de competencia judicial internacional español regulan ciertas especialidades. Por un lado, encontramos lo previsto en los arts. 27 y 28 RBI bis, que establecen una regla particular para las competencias exclusivas y otra regla general. Asimismo, el CL establece un régimen similar. Por otro lado, la

---

<sup>615</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal...», *cit.*, p. 187.

<sup>616</sup> *Ibidem*, p. 188.

## CAPÍTULO TERCERO

legislación nacional y, en particular, la LEC también establecen un sistema de control que puede realizarse de oficio o de parte.

### *5.1. Tratamiento procesal ex arts. 27 y 28 RBI bis*

El art. 27 RBI bis establece que «El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 se declarará de oficio incompetente».

De esta manera, en los casos en los que se presente una acción de cesación de infracción de patente extranjera en España —por ejemplo, porque el domicilio del demandado se encuentre en España— y que frente a ésta, la parte demandada presente reconvencción por nulidad de la patente extranjera presuntamente infringida, el tribunal español deberá declararse incompetente de oficio al respecto de la nulidad de la patente extranjera. Para ello, y siendo que el RBI bis no regula cuál será el procedimiento por el que el juez deberá abstenerse, en el caso de los tribunales españoles se aplicará lo previsto en la LEC.

En segundo lugar, el art. 28 RBI bis establece que en los casos en los que la competencia judicial internacional de un Estado no pueda basarse en ninguno de los foros del RBI bis, la cuestión vendrá determinada por la actuación que realice el demandado. En primer lugar, dependiendo de si comparece o no, y, en segundo lugar, una vez ha comparecido, teniendo en cuenta si el demandado impugna la falta de jurisdicción del tribunal o bien contesta sometiéndose tácitamente en virtud del art. 26 RBI bis.

En los casos de no comparecencia, el órgano jurisdiccional suspenderá el procedimiento hasta que no se tenga constancia de que el demandado ha podido recibir la demanda o documento equivalente, según lo establecido en los apartados 2 a 4 del art. 28 RBI bis.

Por otro lado, cuando el demandado comparezca para impugnar la competencia deberá seguir lo establecido por las normas del Estado miembro ante el que se ha interpuesto la demanda. En nuestro caso, si se interpone en España una acción de cesación de una patente española y el demandado considera que los tribunales españoles no son competentes, deberá interponer declinatoria, según lo establecido en los arts. 22 *octies* LOPJ y 39 y 63 a 65 LEC.

### *5.2. Tratamiento procesal según la LOPJ y la LEC*

La falta de jurisdicción es controlable de oficio por el tribunal o a instancia de parte, a cuyos efectos se deberán tener en cuenta las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de interposición de la demanda (art. 22 *octies*. 2 LOPJ). Así, a tenor del art. 22 *octies*. 1 y 2 LOPJ, los órganos jurisdiccionales españoles no serán competentes y deberán declararse incompetentes en los casos en los que no concurren los fueros previstos en las leyes españolas. Además, deberán abstenerse en los casos de inmunidad de jurisdicción o de ejecución, en los supuestos en que, en virtud de un tratado o

convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado<sup>617</sup>, y cuando el demandado no comparezca y la competencia judicial internacional de los tribunales españoles solo pueda fundarse en la sumisión tácita (art. 36.2 LEC).

En los casos de control *ex officio*, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, los órganos jurisdiccionales resolverán sobre su falta de jurisdicción (art. 9.6 LOPJ y art. 38 LEC), no pudiendo abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los tribunales extranjeros hayan declarado su falta de jurisdicción.

Este control podrá llevarse a cabo en cualquier momento. Así, una vez interpuesta la demanda de condena a la cesación de una infracción de patente en España, el órgano jurisdiccional español deberá revisar la jurisdicción de los tribunales españoles en el momento de admisión a trámite de la demanda (art. 404 y 440 LEC), así como en la audiencia previa (art. 416.2 LEC) e incluso en la sentencia.

También, será controlable a instancia de parte, ya que se podrá alegar la falta de jurisdicción mediante declinatoria (arts. 39, 63 a 65 LEC), la cual deberá ir acompañada de los documentos y principios de prueba en que se base. A diferencia del control de oficio, el demandado solo podrá denunciar la falta de jurisdicción en el trámite de contestación a la demanda y en particular en los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda. Esta declinatoria contará con efectos suspensivos, así, el demandado y presunto infractor de la patente podrá prestar caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se deriven de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento. A nuestros efectos, la caución deberá garantizar la indemnización de los daños que puedan derivarse del retraso en la cesación de los actos de infracción provocado por la interposición de la declinatoria.

El resto de las partes dispondrá de un plazo de cinco días, computados desde la notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción de los tribunales españoles. Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal resolverá dentro del quinto día siguiente (art. 65.1 LEC). De modo que, si entiende que carece de jurisdicción por corresponder a los tribunales de otro Estado, lo declarará mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso (art. 65.2 LEC).

## II. ATRIBUCIÓN DEL ASUNTO A LA JURISDICCIÓN

---

<sup>617</sup> Es interesante la apreciación que realiza GARCIMARTÍN ALFÉREZ que establece que: «La diferencia con el régimen supranacional es que frente a terceros Estados no hay control de oficio de las competencias exclusivas (art. 36.2.2ª LEC), ni de las cláusulas de elección del foro». Y ello porque el citado subapartado requiere de la existencia de un tratado o convenio internacional en que España sea parte. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado...*, cit., p. 216.

### 1. Indudable atribución de los conflictos de infracción de patente a la jurisdicción

Resuelta la cuestión sobre la extensión y límites de la jurisdicción española respecto de las acciones de cesación de una patente y considerando que se atribuye a la jurisdicción del Estado español, otra cuestión esencial que se puede plantear es a quién corresponde resolver estos conflictos si a la jurisdicción o a la administración<sup>618</sup>. Este interrogante no es baladí, pues, aunque su respuesta parece ser más que clara, no todos Estados han reservado en exclusiva el conocimiento de las infracciones de las patentes a los juzgados y tribunales, existiendo casos como la República Federal de México en la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —en adelante: «IMPI»—, homólogo de nuestra OEPM, tiene atribuidas parte de estas funciones<sup>619</sup>.

La cuestión también es relevante por cuanto, como afirma CUCARELLA GALIANA, «nos encontramos en un sector del ordenamiento jurídico especialmente sensible y en el que hay un cierto interés público en juego. Este interés es el que lleva a que la Administración pública intervenga en el reconocimiento de los derechos de exclusiva»<sup>620</sup>.

La jurisdicción o poder judicial queda sometida constitucionalmente a tres principios: unidad (arts. 117.5 CE y 3.1 LOPJ), exclusividad (arts. 117.3 CE y 2.1 LOPJ) y juez legal o predeterminado (arts. 24.2 y 117.6 CE). Asimismo, la función jurisdiccional que es única y que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se lleva a cabo de forma irrevocable —al contrario que la actuación de la administración, cuyas resoluciones pueden ser controladas por los tribunales—, con desinterés objetivo y subjetivo —a diferencia de la actuación de la administración, que actúa con interés objetivo y desinterés subjetivo—, y todo ello mediante la heterotutela —lo que se contrapone a la autotutela con que actúa la administración—<sup>621</sup>.

Teniendo en cuenta esta arquitectura constitucional, solo podrá ser la jurisdicción la que conozca de las controversias que se susciten por infracción de patentes. Así, en caso de que el titular u otros legitimados se vean perjudicados por los actos de infracción cometidos por un tercero deberán acudir a la jurisdicción, solicitando la tutela de sus derechos, siendo los tribunales los que tienen asignada constitucionalmente la función de resolver este tipo de conflictos sobre infracción de patentes.

---

<sup>618</sup> MONTERO AROCA define la jurisdicción como «la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados independientes, de garantía y tutela de los derechos de las personas en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado». MONTERO AROCA, J. «La noción de jurisdicción...», *cit.*, p. 65.

<sup>619</sup> En México se acude a la vía administrativa, particularmente al IMPI, para que se declare la existencia de una infracción, se imponga al infractor la obligación de cesar en su vulneración, así como la correspondiente sanción. Esto se deriva de lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial —en adelante: «LFPI»— que dota de mayor seguridad jurídica a los procedimientos de declaración administrativa, establecidos en sus arts. 328 y ss LFPI, y permite incluso condenar al infractor al pago de los daños y perjuicios causados al titular (arts. 5 fracc. VIII y 343 LFPI). JALIFE DAHER, M. *La nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 231-235.

<sup>620</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. «Litigios relativos a propiedad industrial...», *cit.*, p. 68.

<sup>621</sup> MONTERO AROCA, J. «La noción de jurisdicción...», *cit.*, p. 65.

Cuestión distinta son otro tipo de situaciones que no son propia y únicamente infracciones de patente, por ejemplo, situaciones de caducidad de una patente, las cuales sí pueden ser declaradas por la OEPM mediante la correspondiente declaración de caducidad (arts. 89 a 91 RLP). Por el contrario, la declaración de nulidad de una patente se atribuye a la jurisdicción, *ex art.* 103 LP. A pesar de la claridad de la ley, en el pasado sí surgieron dudas al respecto de la posibilidad de que la administración declarase la nulidad de una patente, lo que en modo alguno fue acogido por la jurisprudencia, STS (Sala de lo Civil) nº 277/1995, de 28 de marzo de 1995 (TOL1.667.226), ni por la doctrina; entre otros, CUCARELLA GALIANA<sup>622</sup>.

Si quisiéramos replantear este estadio normativo al que se ha llegado y poner sobre la mesa cuestiones como la oportunidad de incluir una tutela administrativa previa, en nuestra opinión, encontramos algunas barreras que entendemos son infranqueables. En España los procesos civiles judiciales por infracción de patentes únicamente se pueden iniciar por medio de petición de parte ante el correspondiente órgano jurisdiccional, atendiendo precisamente al principio dispositivo que rige en el proceso civil. Y ello es relevante porque pueden darse situaciones en las que el titular de la patente no quiera deliberadamente perseguir una infracción, por ejemplo, porque por motivos estratégico-empresariales prefiera que un producto tenga más presencia en el mercado para poder distribuir otro complementario con el que obtener un mayor margen de beneficio y que es el que verdaderamente le interesa. La casuística es enorme, pero en nuestra opinión en estos casos el ordenamiento debe responder a los principios básicos del Derecho privado, en particular, al principio de autonomía de la voluntad<sup>623</sup>. Por el contrario, en México el procedimiento administrativo de declaración de infracción puede ser iniciado de oficio (art. 329 LFPPPI), por lo que en estos casos la persecución de una infracción puede escapar de la esfera de la autonomía de la voluntad del titular del derecho vulnerado. Por tanto, entendemos que no cabe, ni es conveniente en este ámbito la instauración de una tutela administrativa previa, que se rija por los principios propios del Derecho administrativo, como es la actuación de oficio y que pudiera interferir en la esfera de la libre voluntad del titular de la patente.

Asimismo, en España debe advertirse que el legislador ha establecido algunas excepciones como en el caso de vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, en las que atribuye a la administración funciones «parajudiciales»<sup>624</sup>. De esta forma, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual puede imponer medidas para interrumpir la prestación del servicio o retirar contenidos infractores mediante el denominado «procedimiento de para el restablecimiento de la legalidad»<sup>625</sup>, lo que ha sido cuestionado por la doctrina<sup>626</sup>.

---

<sup>622</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil...*, *cit.*, pp. 64-66.

<sup>623</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los principios del proceso civil». En AA.VV. (Gómez Colomer, J.L.; Barona Vilar, S., coords.) *Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 261.

<sup>624</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. «Litigios relativos a propiedad industrial...», *cit.*, p. 68.

<sup>625</sup> LLOPIS NADAL, P. *La protección de la Propiedad Intelectual...*, *cit.*, pp. 84 y ss.

<sup>626</sup> *Ibidem*, pp. 107 y ss.

En definitiva, en virtud de lo establecido en la CE y la LOPJ<sup>627</sup>, en los casos de infracción de derechos de patente será la jurisdicción la que aplique el derecho al caso concreto de forma irrevocable y por la vía heterocompositiva.

### 2. La improbable concurrencia de conflictos de jurisdicción para los casos de infracción de patentes

Ante las circunstancias descritas y siendo que la LP y el RLP son perfectamente claros respecto de qué se atribuye a la administración, en particular a la OEPM —declaraciones de caducidad (arts. 89 a 91 RLP)— y qué se atribuye a la jurisdicción —acciones civiles de infracción, art. 71.1 LP—, será muy improbable que respecto de unos hechos constitutivos de infracción de una patente se pudiera plantear un conflicto de jurisdicción, por ejemplo, porque un Juzgado de lo Mercantil y la OEPM se considerasen competentes para resolver un conflicto sobre una vulneración de una patente.

En su caso, un remoto conflicto de jurisdicción se regiría por lo establecido en el art. 38 LOPJ y la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, siendo resuelto por el Tribunal de conflictos de jurisdicción.

## III. COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL

### 1. Naturaleza civil de las acciones de infracción de patentes como criterio para la atribución de competencia al orden jurisdiccional civil

Considerando que los tribunales españoles tienen atribuida jurisdicción para resolver sobre la vulneración de una patente en el que se interpone la pretensión de condena a la cesación de los presuntos actos de infracción, la siguiente cuestión es qué orden jurisdiccional debe conocer del asunto.

La competencia genérica o por órdenes jurisdiccionales —civil, penal, contencioso-administrativo y social— viene establecida en el art. 9 LOPJ que, en su apartado primero, reza que: «Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley». Así, la LOPJ para determinar a qué orden jurisdiccional corresponde se basa en el tipo de asunto, clase de conflicto o reclamación, así como derecho material a que se refiere<sup>628</sup>.

A renglón seguido, el art. 9.2 LOPJ dispone que: «Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional». La primera parte de este precepto es muy general, generalidad que se amplía incluyendo la *vis attractiva* del orden civil, que le permite conocer

---

<sup>627</sup> Y no por lo dispuesto en LP, como estudia y explica CUCARELLA GALIANA. CUCARELLA GALIANA, *El proceso civil en materia de patentes...*, *cit.*, pp. 51-57.

<sup>628</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A. «Extensión y límites...», *cit.*, p. 118.

de todas aquellas otras materias que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Así, como indica SANCHIS CRESPO, esta *vis attractiva* tiene sentido únicamente respecto de los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, pero no, respecto del penal<sup>629</sup>, ya que si los hechos son constitutivos de delito deberán ser juzgados por el orden jurisdiccional penal y no por el civil.

Al respecto de lo anterior y como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo Primero, en ámbito objeto de estudio, la actual configuración legislativa hace posible que una infracción pueda dar lugar a un proceso civil o a uno penal<sup>630</sup> y que quede en manos del titular de la patente la elección de acudir a un orden u otro. Estos espacios concurrentes pueden generar graves desequilibrios entre las partes, dadas las consecuencias —incluso privativas de libertad— de uno y de otro. En este sentido, una infracción puede reunir todos los elementos del tipo penal del delito contra la propiedad industrial (arts. 273.1 y 2 CP) —entre los que se requiere dolo—, pero, aun así, el titular de la patente prefiera optar por el orden civil, porque le interesen las corrientes jurisprudenciales de ese orden, la prueba sobre el dolo de que dispone no sea absolutamente irrefutable, etc. No obstante, entendemos que, si los hechos fueran claramente criminales, por ejemplo, porque detrás de estos hubiera una organización criminal organizada u otras circunstancias, el órgano jurisdiccional civil, aunque se hubiera interpuesto una demanda, debiera apreciar de oficio su falta de competencia genérica y actuar de conformidad con lo establecido en el art. 9.6 LOPJ. Esto es, dando audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, para resolver motivadamente, indicando que el orden jurisdiccional competente sería el penal<sup>631</sup>.

Por lo que se refiere a la norma especial, el art. 116 LP determina que «El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo». Poco aclara esta disposición, teniendo en cuenta que viene a reproducir con otras palabras la regla general ya contenida en la LOPJ.

De este modo, teniendo en cuenta que la acción de cesación de la infracción de patente prevista en el art. 71.1.a) LP se refiere a un conflicto privado, regido por Derecho privado, fundamentalmente por la legislación especial en este ámbito, LP y RLP, esta acción deberá interponerse ante los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil.

Cuestión distinta es que la parte demandada por una infracción de patente sea una Administración pública. En este caso, podría plantearse la cuestión de si corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Empero, el art. 3.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina que: «No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las cuestiones

---

<sup>629</sup> SANCHIS CRESPO, C. «La competencia y sus criterios de atribución». En PARDO IRANZO, V.; SANCHIS CRESPO, C.; MONTÓN GARCÍA, M. L.; ZARAGOZA TEJADA, J. I. *Derecho Procesal I: jurisdicción, acción y proceso*, 2ª ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, p. 219.

<sup>630</sup> DE LA MATA BARRANCO, N. J. «Delitos contra la propiedad intelectual e industrial...», *cit.*, p. 346.

<sup>631</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A. «Extensión y límites...», *cit.*, p. 119.

expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública». Lo anterior debe ser puesto en relación con lo previsto en el art. 118 LP, que atribuye la competencia para conocer de los litigios civiles que puedan derivar de la LP a los Juzgados de lo Mercantil, los cuales pertenecen al orden jurisdiccional civil<sup>632</sup>.

Este mismo razonamiento bien puede aplicarse a los casos en los que la condición de Administración pública la tiene la parte actora como titular del derecho de patente que se ha visto infringida, pues lo determinante es la naturaleza de las acciones que se ejercitan en la demanda, por lo que de la pretensión de condena a la cesación prevista en el art. 71.1.a) LP deben conocer los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil.

### 2. Tratamiento procesal y conflictos de competencia

El art. 9.6 LOPJ es taxativo «la jurisdicción es improrrogable». Y ello en la medida en que sin este presupuesto el procedimiento no puede continuar, siendo nulos de pleno derecho todos los actos realizados por un órgano jurisdiccional que carezca de competencia genérica (art. 238.1º LOPJ).

En este sentido, de oficio los órganos judiciales apreciarán la falta de jurisdicción, dando audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, resolviendo mediante auto fundado en el que se indicará siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. De este modo, si la demanda por la que se interpusiera pretensión de condena a la cesación de la infracción de una patente se presentara ante un tribunal de un orden jurisdiccional diferente al civil, este órgano de oficio controlaría su competencia genérica y dictaría el mentado auto, tenido en cuenta, además, que no cabe la sumisión de competencia genérica<sup>633</sup>.

En virtud de lo establecido en el art 50 LOPJ, contra este auto podrá interponerse el recurso por defecto de jurisdicción ante el órgano que dictó la resolución en un plazo de diez días, el cual será resuelto por la Sala de Conflictos.

Si la falta de competencia genérica no fuera apreciada de oficio, las partes podrán plantear un conflicto de competencia. Concretamente, los arts. 42 a 50 LOPJ regulan los conflictos de competencia que puedan producirse entre juzgados o tribunales de distinto

---

<sup>632</sup> Al respecto, en la jurisprudencia encontramos algunos ejemplos, como la SAP de A Coruña (Sección 4ª), nº 151/2009, de 26 de marzo (TOL6.869.113), en la que una de las codemandadas era la entidad pública Portos de Galicia, motivo por el cual otra de las codemandadas consideraba que del asunto debían conocer los juzgados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Así, la AP determinó que: «Es claro, que en el Juzgado de lo Mercantil es competente en principio para conocer de las demandas en que se ejerciten acciones relativas a la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 ter LOPJ, y no se trata aquí de la impugnación de resolución administrativa alguna, sino la protección del modelo de utilidad del que es titular la parte demandante, al amparo de la Ley de Patentes, que por infringir su derecho ejercita la acción contra quienes estima que la cometieron. La competencia de la jurisdicción se determina por la naturaleza de las acciones que se ejercitan en la demanda, sin que la oposición a tales acciones por la demandada pueda afectar a tal atribución inicial. La jurisdicción es improrrogable y no puede quedar al albur de las estrategias o maniobras procesales de la entidad demandada, pues ello facilitaría supuestos de denegación de la debida tutela judicial efectiva que merece el actor».

<sup>633</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A. «Extensión y límites...», *cit.*, p. 117.

orden jurisdiccional, que podrán ser positivos o negativos, así como promovidos de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme —con la excepción de que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo—. Se resolverán por una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente y compuesta por dos magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto —designados anualmente por la Sala de Gobierno—. Además, actuará como LAJ el de Gobierno del Tribunal Supremo.

En el caso objeto de nuestro estudio, difícilmente se darán este tipo de conflictos de competencia, salvo que los hechos fueran constitutivos de los delitos contra la propiedad industrial previstos en el CP, en cuyo caso, el orden jurisdiccional penal siempre será preferente, por lo que ningún órgano jurisdiccional podrá plantear un conflicto de competencia a los tribunales penales, en virtud del art. 44 LOPJ<sup>634</sup>.

#### **IV. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA**

Dando por sentado que serán los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil los que conocerán de la acción de condena a la cesación de la infracción de patente, el siguiente interrogante es ¿cuál de todos los órganos jurisdiccionales que integran este orden deberá conocer de una concreta pretensión en estos términos? Para su determinación se aplicarán los criterios de competencia objetiva, territorial y funcional. Asimismo, con carácter previo, conviene recordar que lo contenido en las normas sobre jurisdicción y otras normas procesales del Título XII LP será de aplicación, también, a los procesos sobre otros derechos de propiedad industrial, por ejemplo, sobre modelos de utilidad<sup>635</sup>, marcas<sup>636</sup> y diseños industriales<sup>637</sup>.

---

<sup>634</sup> *Ibidem.*, pp. 119-120.

<sup>635</sup> En virtud del art. 150 LP que determina que: «En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad registrarán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente».

<sup>636</sup> A tenor de la Disposición Adicional Primera, Jurisdicción y normas procesales, de la LM que establece que: «1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado». En este sentido lo como vienen reconociendo los tribunales: «la ley 24/2015 ha querido unificar el procedimiento de todos los pleitos que versen sobre derechos de propiedad industrial, por lo que las novedades que introduce ese nuevo texto normativo serán también extrapolables a los pleitos marcarios, a excepción de aquellos aspectos que sean contrarios a su propia naturaleza» (Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Barcelona, n° 92/2018, de 9 mayo (AC 2018\1703)).

<sup>637</sup> Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, Jurisdicción y normas procesales, de la Ley de Diseño Industrial, que reza: «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma».

### 1. Competencia objetiva y especialización judicial

Afirma GÓMEZ COLOMER que «el criterio de la competencia objetiva atiende a la distribución del asunto o causa según el objeto del proceso»<sup>638</sup>. En el proceso civil, se aplican dos criterios para la determinación de la competencia objetiva del órgano jurisdiccional. Con carácter preferente se aplica el criterio de *ratione materiae*, dependiendo de la materia sobre la que tratará el litigio. Subsidiariamente, se aplica el criterio de la cuantía o valor económico del objeto de litigio, a tenor de lo establecido en el art. 248.3 LEC.

Hasta el pasado 17 de agosto de 2022, el art. 86 *ter* 2 a) LOPJ era el pilar sobre el que se articulaba el sistema de competencia objetiva y establecía que: «Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas».

Tras la entrada en vigor de la LO 7/2022, el pilar se ha movido al actual art. 86 bis.1 (párrafo primero) LOPJ que determina que: «1. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho marítimo, y derecho aéreo». En el párrafo segundo se establecen algunas excepciones que afectan al transporte de pasajeros.

De este nuevo precepto, al igual que del anterior, se desprende que la determinación de la materia es amplia, pues se refiere a «cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil» en materia de propiedad industrial, en nuestro caso, patentes. Esta nueva redacción que no hace referencia a las «acciones relativas a la propiedad industrial» —como hacía su antecesor—, sino a «cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad industrial» parece acoger la postura que había defendido parte de la doctrina, como MASSAGUER, que optaba por considerar que la competencia de los Juzgados de lo Mercantil podía extenderse a toda cuestión propia del orden jurisdiccional civil que esté relacionada con la propiedad industrial, aunque se apoye en normas que no sean especiales —LP, LM, LDI...—<sup>639</sup>, como podrían ser otras normas civiles y mercantiles más generales.

---

<sup>638</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Extensión y límites...», *cit.*, p. 193.

<sup>639</sup> MASSAGUER FUENTES afirma que: «lo cierto es que los términos empleados por el artículo 86.ter. 2 a) de la LOPJ apoyan una lectura menos formalista que debe preferirse por ser más conforme con la doctrina del TJUE [STJUE 18-XII-2019, asunto C-688/18 «IT Development SAS c. Free Mobile SAS» (JUR 2019, 339386)]». Además este autor trae a colación la posición del TS al respecto de las acciones de propiedad intelectual, en cuyo caso el TS consideró que la: «LOPJ no diferencia entre acciones relativas a la propiedad intelectual de naturaleza contractual y extracontractual al definir el ámbito de competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, concluyó que la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil comprende también las demandas en las que se ejercitan acciones contractuales derivadas del incumplimiento de un

Sin embargo, hasta la fecha, la interpretación jurisprudencial del anterior precepto, el art. 86 *ter* 2 a) LOPJ, no había sido uniforme. Por un lado, encontrábamos una corriente jurisprudencial que se plasmaba en el AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 69/2021, de 10 mayo (AC 2021\1229)<sup>640</sup>, en la que se consideraba que no era necesario que las acciones se basaran en una normativa especial de propiedad industrial para que el Juzgado de lo Mercantil tuviera competencia objetiva, sino que era suficiente con que la reclamación tuviese su origen en las materias competencia del Juzgado de lo mercantil. Por ejemplo, siguiendo este criterio, los Juzgados de lo Mercantil podían conocer de una pretensión indemnizatoria de tipo contractual que procediese de la utilización de una patente excediendo los límites contractuales de la licencia<sup>641</sup>. Por el contrario, en otros casos, la jurisprudencia sí había considerado que en los litigios que se referían únicamente a cuestiones contractuales, aunque estuvieran relacionadas con derechos de propiedad industrial, la competencia no correspondía a los Juzgados de lo Mercantil<sup>642</sup>. En nuestra opinión, la discrepancia parece

---

contrato de cesión de derechos de autor [STS nº 298/2016 de 5 de mayo (RJ 2016, 2453)]». MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 259.

<sup>640</sup> Entre otros muchos dictados por la AP de Valencia como los Autos de 9 de diciembre de 2020 (JUR 2021, 82069), de 1 de diciembre de 2020 o de 23 de octubre de 2020 (JUR 2020, 340897), nº 91/2020, de 12 de mayo (JUR 2020, 339135), nº 134/2020, de 29 de junio (AC 2020, 1537) y nº 152/2020, de 28 de julio (JUR 2020, 347630).

<sup>641</sup> El AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 69/2021, de 10 mayo (AC 2021\1229) es contrario a la postura del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, y determina, haciendo referencia a otros de sus pronunciamientos que: «A partir de ello, y con cita de los artículos 1124 CC (por razón de la acción instada para el cumplimiento del contrato) y 86 *ter*, apartado 2, letra a, LOPJ, llegábamos a la conclusión de que para la atribución competencial al Juzgado Mercantil en el marco de la propiedad industrial basta con que en la demanda se ejerciten acciones relativas a tal propiedad especial, no siendo necesario que “la demanda y la acción se encuentren basadas en una normativa específica, sino que es suficiente que la reclamación que se hace, la deuda tenga su origen en alguna de las materias competencia de los Juzgados de lo mercantil”, en la misma línea defendida por la Sección 28ª de la AP de Madrid en Auto de 9 de diciembre de 2014, relativo a una demanda de incumplimiento de un contrato de licencia sobre derechos de propiedad intelectual, en el que se precisaba que lo determinante para que deba conocer el Juzgado de lo Mercantil es «que el litigio verse sobre alguna de las materias específicamente incluidas en el catálogo del citado precepto legal, como ocurre en este caso, en el que la pretensión indemnizatoria procede, según hemos visto, de la utilización de un derecho de propiedad intelectual de titularidad ajena de un modo distinto, o con mayor amplitud, a como fue autorizado”. También hacíamos referencia al Auto de la Sección 6ª de la AP de Sevilla de 13 de diciembre de 2018 que, con cita del Auto de la Sección 5ª de la misma Audiencia, de fecha 12 de septiembre de 2011, destacaba, en interpretación del art. 86 *ter*, apartado 2 LOPJ, que este precepto “en otra serie de acciones sólo se exige que las acciones sean relativas a unas determinadas materias (competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad). En estos casos la acción no tiene por qué estar basada en una normativa específica, puede ser, como ocurre en el caso de autos, una mera reclamación de cantidad basada en normas comunes, pero al estar derivada de un contrato de propiedad intelectual, la competencia es del Juzgado de lo Mercantil. Basta en definitiva que el origen de la deuda esté en una de las materias mencionadas para que sea competencia del Juzgado de lo mercantil, con independencia de que el deudor no se oponga o se oponga alegando excepciones comunes o excepciones basadas en la normativa especial que regula esas materias, porque en estos casos el legislador no ha querido dividir la competencia de la materia según el tipo de acción que se ejercite, sino que por el contrario ha sido indudablemente su voluntad reservar la materia en su integridad a los juzgados de lo mercantil. Por lo demás el citado precepto, al ser posterior, prevalece sobre cualquier otra norma de competencia que se contenga en la LEC”. Se refería a un supuesto en que se solicitaba una contraprestación a una autorización para la reproducción de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996, 1382)».

<sup>642</sup> Así, por ejemplo, en la SAP de Córdoba, de 21 de mayo de 2018 (TOL6.828.878) se estableció que: «la acción que se ejercita tiene por objeto meramente la resolución de tal contrato entre partes por posible incumplimiento de obligaciones recíprocas, y sus consecuencias, lo que, en realidad, es ajeno a la normativa sobre propiedad industrial y en concreto a la especial protección sobre la variedad vegetal de autos, no ejercitándose voluntariamente acción alguna de tal normativa sectorial que le es propia, pues lo que en definitiva

quedar aclarada con la actual redacción del art. 86 bis.1 (párrafo primero) LOPJ, no obstante, deberemos esperar a su aplicación por parte de los tribunales para ver si definitivamente ha quedado zanjado el debate.

Sea como fuere, las acciones de infracción y, en concreto, la de cesación, encajan perfectamente en la actual redacción del precepto. Las dudas podrían surgir cuando, además, se acumulan junto a la de cesación otras acciones que no se derivan de forma directa de la LP, como acciones de incumplimiento contractual o sobre la vigencia de un contrato relativo a un derecho de patente. No obstante, la reforma también ha incidido en estas cuestiones, modificando los arts. 73 y 77 LEC, para garantizar que en los casos en los que la acción principal sea competencia de los Juzgados de lo Mercantil, este juzgado especializado pueda conocer de todas las acciones, incluso en casos de acumulación de procesos.

Por su parte, el art. 118.2 LP viene a concretar esta competencia objetiva atribuyéndola solo a unos concretos Juzgados de lo Mercantil de entre los localizados en la ciudad sede del TSJ de aquellas Comunidades Autónomas en que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. Así, no se designan todos los Juzgados de lo Mercantil localizados en la ciudad sede el TSJ, sino solo algunos de ellos<sup>643</sup>. Como se verá, este precepto ha permitido especializar en materia de patentes, marcas y diseños industriales a diversos Juzgados de lo Mercantil. Téngase en cuenta que este precepto en

---

comprende y funda la especialidad de su conocimiento judicial ad hoc (Juzgado Mercantil), es la propia de la materia en sí sobre la que verse la contienda, haciéndola, en términos también literales de la norma, "relativa" y "especial" o especializado, y no "general" o "común" propia de la jurisdicción ordinaria civil, como era el caso. Siendo de tal generalidad y fundada la pretensión actora en el mero derecho común de obligaciones, ha de concluirse que la misma no está comprendida dentro de la materia atribuida a los Juzgados de lo Mercantil en el artículo 86 ter 2 a) LOPJ, correspondiendo por ello su conocimiento a los Juzgados de Primera Instancia.

<sup>643</sup> El primer Acuerdo alcanzado por la Comisión Permanente del CGPJ de 21 de diciembre de 2016 atribuyó la competencia en exclusiva de los asuntos civiles que pudieran surgir al amparo de la LP, LM y LDI a algunos juzgados de lo mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia. Este Acuerdo fue sustituido por el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, que ampliaba la referida atribución a dos juzgados más, los Juzgados de lo Mercantil n.º 6 y 11 de Madrid. Posteriormente, este Acuerdo fue ampliado para otros Juzgados de lo Mercantil de Granada, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao por el Acuerdo de 18 de octubre de 2018. El último Acuerdo de 24 de abril de 2019, atribuyó al Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Valencia el conocimiento de los asuntos relativos a patentes, derivados de la LP. Estos han sido: (i) Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. (ii) Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. (iii) Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco. (iv) Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Valencia el conocimiento de los asuntos relativos a patentes, derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

también se aplica a otras instituciones de propiedad industrial, como marcas y diseños industriales, en virtud de la Disposición Adicional Primera de la LM y LDI<sup>644</sup>.

Este art. 118.2 LP debe ponerse en relación con lo incorporado tras la reforma de la LO 7/2022 en el art. 98.2 LOPJ, que determina que: «El CGPJ, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos Juzgados».

La conjugación de estos dos preceptos puede dar lugar a diferentes interpretaciones.

En primer lugar y en nuestra opinión, este nuevo precepto de la LOPJ no deroga al art. 118.2 LP, teniendo en cuenta que el art. 98.2 LOPJ permite al CGPJ especializar a algunos de los Juzgados de lo Mercantil para el conocimiento de determinadas materias mercantiles. Estas materias podrían ser cualquiera de las referidas en el art. 86 bis.1 I (párrafo primero), que van más allá de las materias sobre propiedad industrial. Para ello, el art. 98.2 LOPJ exige como requisito que se trate de una provincia en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil —que hoy en día solo son Madrid y Barcelona—. Por tanto, será posible que el CGPJ, si la provincia cuenta con más de cinco Juzgados de lo Mercantil, pueda especializar a algunos de ellos cuando se trate de materias que no son de propiedad industrial. Por el contrario, cuando se trate de materias sobre propiedad industrial —patentes, así como marcas y diseños industriales, *ex* Disposición Adicional Primera de la LM y la LDI, respectivamente—, entonces el CGPJ podrá atribuir en exclusiva el conocimiento de determinadas materias, si se trata de Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas, a tenor del art. 118.2 LP. En definitiva, en nuestra opinión, el art. 98.2 LOPJ se refiere a cualquier materia mercantil —excluidas las de propiedad industrial— y tiene como requisito que hayan más de cinco Juzgados de lo Mercantil en esa provincia, y el art. 118.2 LOPJ, requiere que se trate de materias de propiedad industrial y que los Juzgados de lo Mercantil sean los de la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas.

Siguiendo esta interpretación que proponemos, la LOPJ ha establecido un criterio general para la especialización y, por su parte, las previsiones de la LP, como ley especial, continuarían vigentes para este ámbito de la propiedad industrial, requiriendo en ese caso que se trate de Juzgados de lo Mercantil que se encuentren en la sede del TSJ de las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, podría interpretarse que el art. 98.2 LOPJ viene a introducir un requisito extra a las previsiones ya establecidas en el art. 118.2 LP. De modo que, para la designación por parte del CGPJ los Juzgados de lo Mercantil elegidos, además de ser los de

---

<sup>644</sup> Además, resulta de aplicación en materia de obtenciones vegetales, en virtud de la Disposición Final 2ª LOV, así como a topografías, por remisión del art. 8.1 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores. En este sentido, GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 47-48. Y GARCÍA PÉREZ, R. «La nulidad del derecho del obtentor». En AA.VV. (García Vidal, Á., dir.) *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 971.

## CAPÍTULO TERCERO

la ciudad sede del TSJ, deberán localizarse en provincias que cuenten con más de cinco Juzgados de lo Mercantil, esto es, Barcelona y Madrid. Esto perjudicaría el enorme trabajo de especialización que han venido realizando algunos Juzgados de lo Mercantil como el de Valencia y volvería al «clásico reparto de temas» entre Madrid y Barcelona.

En tercer lugar, también es posible que se interprete que el art. 118.2 LP ha quedado íntegramente derogado por el actual art. 98.2 LOPJ y que lo previsto en la LP queda sustituido por las actuales previsiones de la LOPJ. Lo que nos llevaría al mismo resultado que el caso anterior: especialización solo en Madrid y Barcelona.

Al respecto, conviene traer a colación la opinión que el CGPJ manifestó en su Informe sobre el Anteproyecto de la LO 7/2022, y que al respecto del art. 98.2 LOPJ sostenía que: «al establecerse como presupuesto habilitante para la especialización el que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil (circunstancias que actualmente solo se dan en Madrid y Barcelona), parece desprenderse una norma implícita de prohibición de especialización de los Juzgados de lo Mercantil en aquellas circunscripciones que cuentan con cinco Juzgados o menos. Esta consecuencia del artículo 98.2 ALOPJ determinaría el cese de las actuales especializaciones acordadas a favor de Juzgados en circunscripciones que no superan los cinco Juzgados de lo Mercantil (así, por ejemplo, los Juzgados de lo Mercantil con competencia exclusiva en patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial como el JM nº 2 de Bilbao, el JM nº 1 de A Coruña, JM nº 1 de Granada o el JM nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria)». Esta es una opinión previa emitida a modo de informe, por lo que será necesario esperar a la aplicación que el CGPJ hace de esta norma.

Sea como fuere, entendemos que los Acuerdos de especialización adoptados no pueden entenderse automáticamente cesados, para lo que en su caso se deberán dictar otros que los sustituyan. No es razonable entender que desde que entró en vigor la ley en agosto todos los Juzgados de lo Mercantil han dejado de estar especializados *sine die* hasta que se firmen y publiquen en el BOE los nuevos Acuerdos por parte del CGPJ, cumpliendo con las condiciones del art. 98.2 LOPJ.

En todo caso, considerar que el actual sistema de especialización queda cesado automáticamente tras la entrada en vigor de la LO 7/2022, en nuestra opinión, es absolutamente contrario al criterio teleológico de la reforma que pretende avanzar en la especialización de los Juzgados de lo Mercantil.

Hubiera sido deseable, cuanto menos, una mención en el Preámbulo de la LO 7/2022 respecto de esta posible discrepancia entre la LOPJ y la LP y la interpretación que debiera realizarse o bien una disposición al respecto de la derogación de determinadas previsiones de la LP, si es que esta era su intención. También, hubiera sido aconsejable que se armonizaran los dos criterios, bien modificando el art. 118 LP y cambiando el requisito de que se trate de Juzgados de lo Mercantil situados en la sede del TSJ de las Comunidades Autónomas, por el de Juzgados de lo Mercantil de las provincias donde existan más de cinco de estos juzgados. O, alternativamente, el art. 98.2 LOPJ podría haber incluido una salvedad, refiriendo «salvo lo previsto en las leyes especiales», lo que permitiría mantener sin dudas la vigencia y aplicación del art. 118.2 LP. Esta última opción, hubiera sido en nuestra opinión, la más

recomendable. Así, entendemos que sería necesaria una contrarreforma que dotara de sentido al sistema, pues si se impone el requisito de la existencia de más de cinco Juzgados de lo Mercantil en la provincia, se desandarán gran parte de la especialización conseguida en este ámbito y que, como se explicará, entendemos que había alcanzado una situación satisfactoria y equilibrada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hasta la fecha no tenemos constancia de que se hayan aprobado Acuerdos del CGPJ al amparo del actual art. 98 LOPJ, ni de que se hayan invalidado los que se encuentran vigentes. No obstante, teniendo en cuenta cuál era la opinión del CGPJ, es probable que se reconfigure nuevamente la especialización de estos juzgados por materias, lo que llevará necesariamente a la sola especialización en Madrid y Barcelona.

En todo caso, considerando que continúan vigentes los Acuerdos celebrados en virtud del art. 118.2 LP, los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas designadas por el CGPJ son las siguientes:

Los Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.

Los Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 de Barcelona tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP y LDI. Asimismo, los Juzgados de lo Mercantil nº 2, 6, 8 y 9 de Barcelona tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LM.

Los Juzgados de lo Mercantil nº 2 y 4 de Valencia tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP. Asimismo, los Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 3 de Valencia tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LM y LDI.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.

Asimismo, debemos apuntar que el TS ha interpretado que la especialización que se realiza respecto de los conflictos sobre patentes se extiende a los conflictos sobre variedades vegetales a pesar de no estar referidos expresamente en estos Acuerdos, según se afirma en el ATS, de 22 de enero de 2019 (JUR 2019, 84690)<sup>645</sup>.

---

<sup>645</sup> ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 22 enero 2019 (JUR 2019\84690): «De esta forma, en el caso de patentes- y por remisión expresa de su ley reguladora, también marcas y diseño industrial-, se pretende

Por medio de estas atribuciones en exclusiva se ha producido una especialización judicial que obedece a la complejidad y especificidad de las normas de propiedad industrial, así como a la dificultad de los problemas técnicos de que derivan los conflictos, y cuyo objetivo es garantizar una mejor tutela judicial de los derechos de propiedad industrial<sup>646</sup>.

### *1.1. Origen y evolución de la especialización*

Una clásica petición de la doctrina había sido la especialización judicial en este ámbito. Así, por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADE, ya en 1984, defendían la propuesta de atribuir la competencia para los litigios civiles en materia de patentes a un determinado Juzgado de Primera Instancia, considerando que «la especialización judicial haría posible una unificación de criterios jurisprudenciales en materia de patentes, la cual viene impuesta por razones económicas y de seguridad jurídica»<sup>647</sup>.

Por su parte, la LP de 1986 establecía en relación con los litigios civiles que pudieran surgir al amparo de esta norma que «Será competente el Juez de Primera Instancia 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» (art. 125.2 LP de 1986). Esta norma recogía una especialización en la materia cuya articulación, como bien detectaba CUCARELLA GALIANA, podía plantear dudas desde el punto de vista constitucional, pues la constitución de los juzgados y tribunales debe realizarse por medio de la LOPJ (art. 122.1 CE) y al final «la aspiración de la LP de 1986 era la de establecer un JPI con un ámbito territorial de actuación de carácter autonómico, pues la competencia era atribuida al JPI ubicado en la ciudad sede del TSJ»<sup>648</sup>.

---

incentivar la especialización a través del principio de concentración en determinados juzgados de las competencias en materia de propiedad industrial. Las mismas razones por las que las correspondientes leyes especiales han propiciado esta especialización judicial justifican que, en virtud de la remisión que hace la ley de protección de obtenciones vegetales a la LP, las cuestiones suscitadas en torno a las obtenciones vegetales se vean afectadas por las mismas reglas de atribución de competencias. Dicho lo cual, esto no excluye que, en uso de su potestad delegada por LP, el CGPJ pueda adoptar nuevos acuerdos en los que se sub-especialice la competencia para conocer de los pleitos en materia de protección de obtenciones vegetales, a la vista de ese principio de concentración, de suerte que aquella se centralice en uno o varios de los juzgados de las Comunidades Autónomas donde, a la vista de las estadísticas judiciales, más litigación se produce en esta materia, como pudieran ser, sin ánimo de exhaustividad, las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia y Andalucía».

<sup>646</sup> Así, GONZÁLEZ NAVARRO explica que la especialización en materia de propiedad industrial —derivada de la concentración— responde a «la necesidad de lograr pronunciamientos coherentes y solventes en esa materia, lo que se produce cuando los tribunales adquieren, merced a la experiencia, una masa crítica sobre propiedad industrial que les dota de eficacia y seguridad». Lo que lleva a este autor a concluir que «La concentración territorial de la competencia judicial en propiedad industrial, por tanto, se revela como un instrumento esencial de seguridad jurídica, de evidente proyección al mercado». GONZÁLEZ NAVARRO, B. A. «La competencia territorial en materia de propiedad industrial: persistiendo en el error», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 69/2013, 213, p. 7.

<sup>647</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADE, J. A. *La modernización...*, cit., p. 222. Un antecedente remoto de esta especialización judicial por concentración lo encontramos en el procedimiento de nulidad de registro previsto en el EPI, de los que conocían los Juzgados de Primera Instancia radicados en las Audiencias Territoriales. Sin embargo, esta especialización no afectaba a los casos de acciones de infracción.

<sup>648</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *Litigios relativos...*, cit., p. 76. Asimismo, CUCARELLA GALIANA manifestaba la incompatibilidad del art. 125.2 LP de 1968 con la organización judicial prevista en la LOPJ y la

Posteriormente, la LO 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modificó la LOPJ, creó los Juzgados de lo Mercantil, como nuevos juzgados especializados dentro del orden jurisdiccional civil, a los cuales se atribuía el conocimiento de determinadas materias, en particular respecto de las acciones civiles en materia de propiedad industrial. Como se recogía en su Preámbulo, esta creación obedeció a un doble propósito. En primer lugar, dar respuesta a la necesidad que planteaba la Ley Concursal y que era que el juez titular y el personal al servicio del órgano jurisdiccional contaran con una preparación especializada. En segundo lugar, según sus propias palabras, «la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo y su repercusión en las diferentes ramas del ordenamiento aconseja avanzar decididamente en el proceso de la especialización. Con tal finalidad, se encomiendan a los Juzgados de lo Mercantil otras competencias añadidas a la materia concursal, abriendo con ello un camino de futuro que debe rendir frutos importantes en el proceso de modernización de nuestra Justicia».

La entrada en vigor de este precepto propició la apertura de un intenso debate, pues la modificación de la LOPJ podía parecer incompatible con lo establecido en el art. 125 LP de 1986, por lo que podía entenderse derogado. Sin embargo, otros consideraban que el art. 125.2 LP de 1986 seguía vigente sustituyendo la referencia a los «Juzgados de Primera Instancia» por los nuevos «Juzgados de lo Mercantil».

A favor de la vigencia del art. 125.2 LP de 1986 se posicionaron los jueces especialistas, reunidos en el «Primer encuentro de la especialidad mercantil», celebrado en Valencia en diciembre de 2004<sup>649</sup>, una importante parte de la jurisprudencia<sup>650</sup> y de la doctrina<sup>651</sup>.

---

inadecuación con las exigencias derivadas del principio de unidad jurisdiccional. CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil en materia de patentes...*, cit., pp. 119-125.

<sup>649</sup> Entre sus conclusiones podemos destacar: «El competente será el Juzgado de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado porque hay que aplicar el fuero territorial del art 125 de la ley de patentes con la única matización provocada por la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de los Juzgados de lo Mercantil creados por la LO 8/2003, y que implica que la competencia objetiva le corresponda al Juzgado de lo Mercantil (art 86ter) en lugar del Juzgado de Primera Instancia».

<sup>650</sup> Entre otras resoluciones, ATSJ de Castilla la Mancha, de 13 de enero de 2009 (TOL.3.569.206), que estableció que: «Sobre la cuestión se han pronunciado algunos Juzgados y Tribunales, manteniendo criterios encontrados; resultando mayoritarios aquéllos que mantienen el que acoge el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Toledo. [...] En este caso, no se produce tal incompatibilidad porque puede concordarse perfectamente el contenido del artículo 125 de la Ley de Patentes en su redacción anterior a la Ley Orgánica 8/2003, con la posterior, en el sentido de sustituir la referencia a "Juzgado de Primera Instancia" por "Juzgado de lo Mercantil", dejando vigente todo lo demás, y en consecuencia la referencia a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del demandado [...] Este es el criterio de este Tribunal, que es el seguido también por algunos Juzgados de lo Mercantil, como el de Alicante (Auto de 18 de octubre de 2004), San Sebastián (Auto de 3 de diciembre de 2004), o Valencia (Auto de 18 de enero de 2005)». También, AAP de Cádiz (Sección 5ª), nº 136/2011, de 19 de diciembre de 2011 (TOL.5.339.925), que concluía que: «la alusión del artículo 125.2 ha de entenderse referida al Juzgado de lo Mercantil de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en este caso, Andalucía, con sede en Granada».

<sup>651</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *Litigios relativos...*, cit., pp. 76-78. Además, este autor propone una reforma de la LDPJ, en concreto: «Teniendo esto presente, consideramos que es perfectamente viable leer JM donde el artículo 125.2 LP dice JPI. No obstante, creemos que sería necesaria una reforma adicional de la LDPJ, en la medida en que la LP pretende el establecimiento de un JM de ámbito autonómico. Es cierto que la LOPJ lo permite, al señalar que un JM puede extender su jurisdicción a más de una provincia de una Comunidad autónoma. Pero creemos que la LDPJ sería la que debería completar la cobertura legal a la existencia de este tipo de juzgados».

Por el contrario, otra parte de la jurisprudencia no acogió esta postura. Así, algunos Juzgados de lo Mercantil se declararon incompetentes para el conocimiento de acciones de infracción en esta materia, lo que ocasionó el planteamiento de cuestiones negativas de competencia, dando lugar a la denominada «tesis extremeña» —que fue seguida por otros TSJ<sup>652</sup>—, derivada del ATSJ de Extremadura (Sala de lo Civil y Penal), nº 22/2007, de 8 de octubre de 2007 (TOL3.645.558). En estos casos, entendiendo derogado el art. 125 LP, se consideraba que, como la LOPJ no establecía un Juzgado de lo Mercantil especializado localizado en la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas, cualquier Juzgado de lo Mercantil podría resultar objetivamente competente, por lo que el domicilio del demandado determinaría la competencia del correspondiente Juzgado.

Hasta la entrada en vigor de la actual LP no se modificó —más bien, derogó— el controvertido art. 125 LP de 1986. La actual redacción, superó el debate jurisprudencial anterior y se abandonó definitivamente la tesis extremeña. En este sentido, por ejemplo, el Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Tarragona que se declaró incompetente para el conocimiento de un litigio sobre incumplimiento de marca, disponiendo que «su conocimiento corresponde al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña y a la que el Consejo General del Poder Judicial ha acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Tarragona, nº 273/2021, de 28 octubre (TOL8.960.537))<sup>653</sup>.

### 1.2. Análisis crítico del actual sistema de competencia objetiva

Esta «subespecialización» o «súperespecialización»<sup>654</sup> que impera en el régimen actual ha tenido buena acogida entre la doctrina<sup>655</sup>. No obstante, la reforma operada por la LO 7/2022 puede reconfigurar el mapa actual de Juzgados de lo Mercantil especializados, para lo que deberemos esperar a que se promulguen los correspondientes acuerdos del CGPJ.

Sea como fuere, la doctrina ha venido realizando matizaciones a esta «subespecialización» o «súperespecialización» que ha acontecido *de facto*. GÓMEZ SEGADÉ manifestaba, tras la publicación de la LP, que se había aumentado desmesuradamente la

---

<sup>652</sup> Entre otros, ATSJ de Galicia de fecha 25 de octubre de 2011 (TOL 3.608.876).

<sup>653</sup> Entre otros muchos, como AAP de Burgos (Sección 3ª), nº 230/2020 de 15 mayo (JUR 2020\328235), que declara que: «Según el artículo 118 .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. Por acuerdo de 21 de diciembre de 2016 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial atribuyó a determinados Juzgados el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al ampro de la ley 2472015 de 24 de julio de Patentes, de la ley 1772001 de 7 de diciembre de marcas, y de la ley 20/2003 de 7 de julio (RCL 2003, 1724) de Diseño Industrial, ninguno de los cuales son Juzgados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni por lo tanto tampoco el Juzgado Mercantil de Burgos. Con posterioridad se han adoptado los Acuerdos de 2 de febrero de 2107 y de 18 de octubre de 2018, ampliando el número de Comunidades Autónomas y de Juzgados competentes, pero continuando sin atribuir a ningún Juzgado de esta Comunidad Autónoma los litigios relativos al derecho de marcas».

<sup>654</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 257.

<sup>655</sup> Entre otros, ÍÑIGUEZ ORTEGA, P. «Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (Estudio de los Títulos VIII a XII)», *La Ley Mercantil*, nº 12, 2015 (versión online).

especialización y proponía que se atribuyera «el conocimiento exclusivo de los litigios en materia de patentes a uno o alguno de los Juzgados de lo Mercantil de todas las ciudades sede del TSJ de una Comunidad Autónoma»<sup>656</sup> —tégase en cuenta que ese momento solo se había aprobado un Acuerdo del CGPJ respecto de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona—.

Teniendo en cuenta la ya más numerosa designación de Juzgados de lo Mercantil en virtud de los mencionados Acuerdos del CGPJ<sup>657</sup>, GARCÍA VIDAL emitía un juicio positivo al respecto de esta especialización. Sin embargo, consideraba que «en materia de patentes la especialización debiera ser todavía mayor y que existen demasiados tribunales especializados»<sup>658</sup>. Esto es, que se redujeran el número de Juzgados de lo Mercantil que conocen de los conflictos sobre patentes —no, en cambio, en materia de marcas y diseños, en los que, en su opinión, el número actual de Juzgados de lo Mercantil especializados es correcto—. Otros autores, sin embargo, consideran que aún deberían ser más los designados por el CGPJ, apostando por que se designe al menos uno en cada una de las Comunidades Autónomas del Estado español<sup>659</sup>.

En nuestra opinión, la situación actual —especialización en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao— es satisfactoria y equilibrada. Precisamente el CGPJ en un comunicado oficial publicado en su página web al respecto explicó los motivos que le habían llevado a seleccionar a determinados Juzgados de lo Mercantil, en concreto, eran: el número de asuntos, la distancia y lejanía de determinados juzgados y la actividad industrial de los territorios<sup>660</sup>. Por ello, concluyó en su comunicado

---

<sup>656</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A. «La completa modernización del Derecho de patentes español», *ADI*, n° 36, 2016, p. 167.

<sup>657</sup> La situación ha ido evolucionando y se han ido especializando otros Juzgados de lo Mercantil diferentes a los de Madrid, Barcelona y Valencia, en respuesta a las críticas de ciertos sectores de la judicatura. Así lo recogía incluso la jurisprudencia: «Esta decisión ha sido muy criticada, en tal sentido se pronunció el primer encuentro de jueces de lo mercantil de Andalucía celebrado en Sevilla en mayo de este año, reclamando competencias para Andalucía y entendiendo que con esta distribución de competencias donde se han "discriminado" extensas zonas de España se contradice la propia Exposición de Motivos que determina como criterios fundamentales para su distribución los criterios de cercanía y descentralización» (AAP de Jaén (Sección 1ª), n° 424/2018 de 28 noviembre (JUR 2019\172393)). A día de hoy, sin embargo, desde otros territorios se continúa demandando la especialización de sus Juzgados de lo Mercantil, como es el caso del escrito remitido por la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. MARCO ARCALÁ, L. A. «La compleja aplicación de las disposiciones de la vigente Ley de Patentes sobre competencia judicial objetiva en materia de propiedad industrial», *Bitácora Millennium DIPr*, n° 9, 2019, p. 16.

<sup>658</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 107.

<sup>659</sup> MARCO ARCALÁ, L. A. «La compleja aplicación...», *cit.*, p. 16.

<sup>660</sup> «De acuerdo con la normativa vigente, hace dos años el CGPJ acometió un diseño global de órganos especializados a nivel nacional que respondiera de forma equilibrada tanto a los principios de cercanía y descentralización como a la necesidad de especialización. Así, en diciembre de 2016, la Comisión Permanente acordó la especialización de cuatro juzgados en Madrid, siete en Cataluña y tres en la Comunidad Valenciana y, en febrero de 2017, amplió a seis el número de órganos especializados en Madrid. Teniendo en cuenta que Andalucía es, junto a las tres Comunidades Autónomas antes citadas, otro de los territorios que registra un mayor número de asuntos, la Comisión Permanente ha acordado ahora la especialización del Juzgado de lo Mercantil de Granada, el único que reúne las características necesarias en la zona sur de España. Asimismo, se ha acordado la especialización de los dos juzgados de lo mercantil situados en Las Palmas dada la distancia y la limitación de las comunicaciones entre las Islas Canarias y la península. La lejanía de Galicia de los juzgados especializados es la razón por la que la Comisión Permanente también ha dado el visto bueno a la especialización de los dos juzgados mercantiles de A Coruña. En relación con el País Vasco, la Comisión Permanente ha

## CAPÍTULO TERCERO

que: «La Comisión Permanente ha considerado necesaria la especialización de órganos tanto en la zona noroeste (Galicia), noreste (Cataluña) como norte central (País Vasco) para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos. Tras el análisis de la situación en los restantes territorios, la Comisión Permanente ha acordado que no procede la adopción de la medida en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja al no reunir los requisitos exigidos por la ley».

Así, compartimos los motivos del CGPJ y entendemos que las actuales designaciones han alcanzado una situación equilibrada, teniendo en cuenta estas razones. No obstante, no compartimos lo manifestado al respecto de las Comunidades Autónomas a las que no se realiza atribución de estas competencias, pues su decisión obedece a motivos, aunque muy razonables —como el número de asuntos—, que no se encuentran previstos en la ley, por lo que no es cierto, como manifestó el CGPJ, que no reuniesen «los requisitos exigidos por la ley», ya que bien podrían haberlos reunido, si por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ así se les hubiera designado. Estos motivos no están en ninguna ley.

En este sentido, la incorporación de un criterio objetivo, como hace el actual art. 98.2 LOPJ incorporado tras la reforma operada por la LO 7/2022, que se refiere al número de Juzgados de lo Mercantil con que cuenta una provincia, podría acallar las reclamaciones de algunos territorios, pues la decisión ya no dependería solo del criterio del CGPJ y los motivos que entienda oportuno considerar. No obstante, como hemos manifestado, entendemos que estas previsiones no debieran aplicar para el caso de propiedad industrial, siendo conveniente que se mantuviera el actual sistema de especialización.

Por otro lado, han aparecido voces aún más críticas. Conviene traer a colación lo que al respecto afirmó CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, que aseveraba que la LP «se pasa de largo. Porque apuesta por una hiper-especialización que está llamada a despertar no pocas suspicacias»<sup>661</sup>. Y no se equivocaba este autor, pues habiendo entrado en vigor la LP el 1 de abril de 2017, en octubre de 2017 ya se planteó una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 118.2 LP —en relación con el apartado primero de la Disposición Adicional Primera

---

acordado la especialización del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao teniendo en cuenta que, pese a que la entrada de asuntos en materia de propiedad industrial no es muy elevada, ésta ha experimentado un notable incremento desde 2017. Asimismo, por la notable actividad industrial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por las dificultades de comunicación entre los territorios del norte de la Península. La Comisión Permanente ha considerado necesaria la especialización de órganos tanto en la zona noroeste (Galicia), noreste (Cataluña) como norte central (País Vasco) para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos. Tras el análisis de la situación en los restantes territorios, la Comisión Permanente ha acordado que no procede la adopción de la medida en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja al no reunir los requisitos exigidos por la ley». Comunicación del CGPJ: «El CGPJ acuerda la especialización en materias relativas a propiedad industrial de varios juzgados en Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco». Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-especializacion-en-materias-relativas-a-propiedad-industrial-de-varios-juzgados-en-Andalucia--Canarias--Galicia-y-Pais-Vasco> (consultado el 1 de septiembre de 2022).

<sup>661</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Disposiciones generales...», *cit.*, p. 539.

de la LM—, por su posible contradicción con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y con el mandato contenido en el art. 117.3 CE.

El TC inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada, mediante el ATC (Pleno) n° 27/2018, de 20 de marzo de 2018 (RTC 2018\27). Posteriormente, dictó el ATC n° 46/2018 (Pleno), de 24 de abril de 2018 (TOL6.657.348), en el que también se inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad. En relación con el art. 24.2 CE y la potestad atribuida al CGPJ, el TC consideró en el ya citado ATC (Pleno) n° 27/2018, que «no incurre en ninguna de las deficiencias que contravienen el derecho fundamental concernido en este apartado. Y ello: i) porque los órganos judiciales con competencia para conocer están ya preestablecidos con anterioridad a que se suscite el litigio; ii) todos los órganos judiciales incluidos en los acuerdos dictados por el CGPJ son juzgados de lo mercantil, de suerte que no se ha atribuido el conocimiento de esos asuntos, de manera irrazonada o irrazonable, a una jurisdicción especial o a un orden jurisdiccional extraño a las controversias derivadas de la propiedad industrial, sino a unos órganos especializados dentro del orden jurisdiccional civil que, con carácter general, tienen asignada la competencia para conocer por razón de la materia; iii) y, por último, porque la potestad atribuida al CGPJ dimana de un precepto con rango de ley, cual es el artículo 118 de la Ley de patentes, sin que, por otra parte, sea preciso que la norma habilitante ostente rango de ley orgánica (STC 91/1998, FJ 2, entre otras). [...] Por ello, debe desecharse que el artículo 118.2 LP vulnere el mandato establecido en el art. 117.3 CE pues, en esencia, dicho precepto se limita a garantizar que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, atribuido a los juzgados y tribunales, se verificará según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan; y el precepto controvertido, que ostenta rango de ley, estatuye una concreta regla de competencia»<sup>662</sup>.

Igualmente, algunos autores han manifestado la inconstitucionalidad del art. 118.2 y 3 LP. En concreto, CUCARELLA GALIANA afirma al respecto que la única ley que puede realizar esta atribución al CGPJ para que tome la decisión de especializar un Juzgado de lo Mercantil, a fin de que tenga competencia en un ámbito territorial superior al autonómico,

---

<sup>662</sup> También, podemos destacar de este Auto las siguientes afirmaciones realizadas por el TC: «Si se asumiera el planteamiento seguido por el promotor de la cuestión, entonces se cercenaría el alcance y contenido de la propia norma legal que estatuye la competencia y, por ende, la potestad atribuida al legislador por la Constitución Española, mediante la imposición de un requisito que no aparece contemplado en la Carta Magna: que la competencia de los juzgados y tribunales no sólo este predeterminada por la ley, sino que sea una norma de ese rango la que establezca el ámbito competencial de modo directo e inmediato. En suma, como en el presente supuesto la atribución de la competencia objetiva trae causa de la decisión de un órgano constitucional a quien una norma con rango de ley le atribuye expresamente tal potestad, debe rechazarse, pues, la vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 CE que apunta el promotor de esta cuestión. Tampoco debe apreciarse que el precepto controvertido sea contrario al mandato enunciado en el artículo 117.3 CE. Como queda dicho, el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona tiene rango de ley; y pese a las reticencias expuestas por el promotor sobre la discrecionalidad que se otorga al CGPJ y la ausencia de justificación, por parte de este órgano, acerca de los motivos de la designación de los concretos juzgados que figuran en los acuerdos de su comisión permanente, cabe descartar, según lo ya razonado, cualquier vestigio de determinación excepcional del órgano judicial. Además, en la línea de lo informado por el Fiscal General del Estado, quien descarta cualquier atisbo de arbitrariedad o laxitud del legislador, dicho precepto fija de manera taxativa la clase de órganos judiciales potencialmente llamados a conocer —los juzgados de lo mercantil— y la radicación geográfica de los mismos —las sedes de los TSJ—, de modo que solamente se reserva al CGPJ la facultad de concretar los específicos órganos judiciales que, reuniendo los requisitos antes mencionados, se les atribuye competencia para conocer de la materia» (ATC (Pleno) n° 27/2018, de 13 de octubre de 2017 (TOL 6.657.337)).

era la LOPJ, y no una ley ordinaria, como es la LP. Y, ello, porque de la relación entre los apartados 2 y 3 del art. 118 LP se desprende que estos Juzgados de lo Mercantil designados por el CGPJ pueden tener competencia en todo el territorio español. Asimismo, este autor refiere que también es posible que la LOPJ autorice al legislador ordinario para que pueda alterar la competencia objetiva de una determinada clase de órgano jurisdiccional, como ocurrió en el supuesto cuestionado en la STC (Pleno) nº 19/1998, de 23 de abril. Por todo ello, este autor considera que el art. 118.2 LP resulta inconstitucional. De este modo, siguiendo el planteamiento crítico referido, sería conveniente que la LOPJ introdujera una: «autorización expresa en la LOPJ para que mediante ley ordinaria (la LP en el caso que nos ocupa) se pueda ampliar el ámbito territorial de actuación del Juzgado de lo Mercantil más allá del autonómico, y para configurarlo como órgano de ámbito nacional en los litigios sobre propiedad industrial»<sup>663</sup>. La propuesta de este autor es muy interesante y conveniente, sin embargo, la reforma realizada por la LO 7/2022, lamentablemente, no la acoge.

### 1.3. Tratamiento procesal

Las normas de competencia objetiva y funcional son de *ius cogens* u orden público<sup>664</sup>. Así, será posible tanto su control de oficio como a instancia de parte<sup>665</sup>.

El art. 48 LEC establece que la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que esté conociendo del asunto. Asimismo, antes de resolver, el LAJ dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. El Tribunal resolverá por medio de auto en el que declarará su falta de competencia objetiva e indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto.

Por ejemplo, si se presentara una demanda interponiendo la pretensión de condena a la cesación de infracción de patente ante un Juzgado de Primera Instancia, este debería de oficio declararse incompetente. Lo mismo sucedería si se interpusiera ante un Juzgado de lo Mercantil de los no designados en los Acuerdos del CGPJ.

---

<sup>663</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. «Constitución y especialización judicial por concentración en litigios sobre propiedad industrial», *ADI*, nº 39, 2019, pp. 454-455.

<sup>664</sup> Por lo que, como han afirmado los tribunales en un litigio relativo a un contrato sobre variedades vegetales: «cualquier pacto de sumisión que sea contrario a una norma de atribución de competencia objetiva, por tratarse de una norma de *ius cogens* e interés público, es completamente ineficaz» (AAP Valencia (Sección 9ª), nº 91/2020, de 12 mayo (JUR 2020\339135)). Cuanto menos, resulta curiosa la postura adoptada por AP de Asturias (Sección 1ª), en su Sentencia nº 780/2020, de 26 mayo (AC 2020\1392) que hace oídos sordos a la LP y determina que: «Esta Sala no desconoce los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fechas 21 de diciembre de 2016, de 2 de febrero de 2017 y 18 de octubre de 2018 por los cuales -en aplicación del art. 118.3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio (RCL 2015, 1149 y RCL 2018, 838), de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001), de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio (RCL 2003, 1724), de Protección Jurídica del Diseño Industrial- acordaba atribuir el conocimiento de las materias y litigios de propiedad industrial a determinados Juzgados y en determinadas Comunidades Autónomas, de lo que resulta que los Juzgados de lo Mercantil de Asturias carecen de competencia territorial para el conocimiento de la presente demanda. No obstante al no haberse planteado esta cuestión por ninguna de las partes en el procedimiento, este Tribunal tampoco considera oportuno apreciar de oficio semejante excepción toda vez que el seguimiento de la presente litis en este territorio no constituye un vicio susceptible de generar indefensión».

<sup>665</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «La competencia civil», *cit.*, p. 79.

El Juzgado incompetente deberá declarar su falta de competencia objetiva tan pronto como lo advierta. De este modo, lo natural será que se realice en el momento de admisión de la demanda (arts. 404 y 440.1 LEC), pudiendo también realizarse en momentos posteriores como en la audiencia previa, vista (art. 416.2 LEC), sentencia o incluso en el trámite de recurso (art. 48.2 LEC)<sup>666</sup>.

Así, todo lo actuado por el tribunal que carezca de competencia objetiva será declarado nulo<sup>667</sup>.

En segundo lugar, en virtud de lo establecido en el art. 49 LEC, el demandado podrá denunciar la falta de competencia objetiva mediante la presentación de declinatoria (arts. 63 y ss LEC). Esta declinatoria podrá ser presentada —en los primeros diez días del plazo para contestar a la demanda— por el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio ante el tribunal que esté conociendo del pleito que se considere que carece de competencia. Igualmente, a tenor del art. 63.2 LEC, la declinatoria también podrá presentarse ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se interpuso la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación.

El escrito de declinatoria irá acompañado de los documentos o principios de prueba que lo motiven, con copias en número igual al de los restantes litigantes. El resto de partes dispondrán de un plazo de cinco días para alegar y aportar lo que consideren conveniente y que justifique la competencia del tribunal.

El tribunal decidirá la cuestión dentro del quinto día siguiente. De modo que, si se declara objetivamente incompetente, por medio de Auto se abstendrá de conocer y señalará a las partes ante qué órganos han de usar de su derecho (art. 65. 1 y 3 LEC). En estos casos, a diferencia de los supuestos de falta de competencia territorial, «se debe proceder al archivo de lo actuado y a informar a las partes de los Juzgados que son objetivamente competentes» (AAP de Girona (Sección 1ª), nº 196/2019, de 5 de septiembre (TOL7.499.104)<sup>668</sup>.

---

<sup>666</sup> Por ejemplo, en la SAP de Córdoba (Sección 1ª) nº 462/2020, de 18 mayo (TOL8.029.055) sobre la nulidad de una marca, la AP consideró, tras la interposición del correspondiente recurso de apelación, la falta de competencia objetiva del juzgado que conoció en primera instancia, estableciendo que: «la falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil N°1 de Córdoba que conoció en primera instancia del presente litigio determina la nulidad de todo lo actuado y el archivo de las actuaciones de conformidad con el artículo 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 48.2 y 225.1 LEC, al corresponder el conocimiento del pleito a los Juzgados especializados en la materia ante los cuales la demandante podrá hacer uso de su derecho». En este mismo sentido, SAP de Córdoba (Sección 1ª), nº 1176/2020 de 15 diciembre (TOL8.402.150).

<sup>667</sup> Este fue el caso, por ejemplo, del AAP de Alicante nº 16/2016, de 10 de febrero de 2016 (TOL5.761.995), en el que la sentencia de primera instancia sobre un asunto de nulidad de marca española había sido dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, siendo que el juzgado competente era el Juzgado de lo Mercantil de Valencia, por lo que declara: «En consecuencia, procede declarar la nulidad del procedimiento sustanciado en primera instancia por carecer de competencia objetiva el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante para conocer de la misma, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dejando a salvo el derecho de la actora para que deduzca idéntica pretensión ante los Juzgados de lo Mercantil de Valencia».

<sup>668</sup> En este caso la demanda de infracción de marca se presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de Girona, por lo que el demandado interpuso la correspondiente declinatoria, por resultar competentes los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona designados por el correspondiente Acuerdo del CGPJ.

### 2. Competencia territorial

Una vez determinada la competencia objetiva —y funcional— normalmente se da la circunstancia de que existirán varios órganos jurisdiccionales de este mismo tipo, como es el caso de los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de aquellas Comunidades Autónomas en que el CGPJ haya acordado atribuir el conocimiento exclusivo en materia de patentes. Téngase en cuenta, que la actual especialización por materias puede verse alterada, si de conformidad con la reforma operada por la LO 7/2022 se modifican los Acuerdos del CGPJ al respecto.

Así, el criterio territorial permite atribuir el asunto en función del territorio, aplicando lo que clásicamente se han denominado fueros. En particular en el orden jurisdiccional civil encontramos dos tipos de fueros: los convencionales, que permiten la sumisión expresa o tácita de las partes, y los fueros legales, que pueden ser especiales o generales<sup>669</sup>.

La propia LEC en su art. 52.1 establece una serie de excepciones, en cuyo caso no serán de aplicación los fueros establecidos en la misma. En este sentido, en su ordinal 13º determina que «En materia de propiedad industrial, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia». Esta regla atributiva de competencia territorial tiene carácter imperativo en virtud de lo establecido en el art. 54.1 LEC.

Por tanto, para la determinación de la competencia territorial deberemos acudir al art. 118 LP y no a lo establecido en la LEC. De esta forma, quedan descartados los fueros convencionales de la LEC —que no se prevén en la LP—, aplicándose el fuero legal especial al que nos remite el art. 52.1.17º LEC.

El art. 118 LP<sup>670</sup> en su apartado segundo determina qué órganos serán objetivamente competentes, por lo que será requisito esencial para posteriormente atribuirles competencia territorial que se trate de Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de aquellas Comunidades Autónomas en que el CGPJ haya acordado atribuir el conocimiento exclusivo en materia de patentes. Esto, entendiendo que el art. 118.2 LP no queda derogado por la LO 7/2022 y que se mantienen como especializados los Juzgados de lo Mercantil hasta ahora designados en los Acuerdos del CGPJ. Seguidamente, en sus apartados tercero y cuarto el art. 118 LP establece una serie de fueros, lo que realiza en los siguientes términos:

«3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a 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.

---

<sup>669</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «La competencia...», *cit.*, pp. 74-80.

<sup>670</sup> Insistimos, la importancia de este precepto es capital, teniendo en cuenta que también resulta de aplicación a los litigios sobre modelos de utilidad, marcas y patentes.

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

4. En 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 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 de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2».

Teniendo en cuenta lo previsto en el citado precepto y con la condición de que sean órganos jurisdiccionales con competencia objetiva, esto es, que sean Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de aquellas Comunidades Autónomas en que el CGPJ haya acordado atribuir el conocimiento exclusivo en materia de patentes, *ex* art. 118.2 LP —o si se entiende derogado, de conformidad con aquellos que sean especializados por el CGPJ a tenor del art. 98.2 LOPJ<sup>671</sup>—, se establece el siguiente sistema de fueros para la determinación de la competencia territorial:

- i. En primer lugar, se aplicaría el fuero del domicilio del demandado.
- ii. En defecto del fuero anterior, el del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular.
- iii. Subsidiariamente, en defecto de los dos anteriores, cualquier Juzgado de lo Mercantil que tenga atribuido el conocimiento de asuntos de patentes, en virtud del art. 118.2 LP —o si se entiende derogado, *ex* art. 98.2 LOPJ—.
- iv. En caso de acciones de infracción, como es la acción de cesación, alternativamente a los anteriores fueros, el demandante podría optar por el fuero en que se hubiera realizado o se hubieran producido los efectos de la infracción.
- v. Por último, en defecto del anterior, cualquier Juzgado de lo Mercantil que tenga atribuido el conocimiento de asuntos de patentes, *ex* art. 118.2 LP —o si se entiende derogado, en virtud del art. 98.2 LOPJ—.

En los siguientes apartados se estudian de manera separada los referidos fueros.

---

<sup>671</sup> Téngase en cuenta, como se ha señalado, que actualmente sólo Madrid y Barcelona son provincias en las que existen más de cinco Juzgados de lo Mercantil y en las que el CGPJ, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos Juzgados de lo Mercantil.

### 2.1. Domicilio del demandado, residencia del representante autorizado o cualquier otro

El primer foro previsto en la LP es el fuero general del domicilio del demandado. Para la determinación del domicilio deberán seguirse las normas generales, por lo que si el presunto infractor de la patente es una persona física su domicilio se determinará teniendo en cuenta las normas previstas en los arts. 40 y 70 CC. Y si, por el contrario, es una persona jurídica, que será el supuesto más común en nuestro caso, se atenderá a su domicilio legal a tenor del art. 41 CC.

Cuando no se cuenta con este domicilio, la LP no acoge otras posibilidades como el de la residencia de las personas físicas. Al contrario, con bastante poca fortuna desde el punto de vista de la redacción, determina que, en defecto del fuero del domicilio del demandado, se podrá optar por el fuero «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». Al respecto deben puntualizarse diversos aspectos.

En primer lugar, la situación que debe darse para que pueda optarse por ese fuero será que el demandado no tenga su domicilio en España con los requisitos para ser considerado como tal o, aun teniéndolo, lo tenga en una Comunidad Autónoma cuyos Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad del TSJ no hayan sido especializados por acuerdo del CGPJ.

En segundo lugar, la redacción es claramente confusa y parece asimilarse a otras figuras legales, pero es difícil determinar qué es lo que prevé el legislador con esta disposición. Así, se refiere al «representante autorizado en España para actuar en nombre del titular», pero no se determina quién puede ser este representante, ni a quién se refiere con el término titular.

Por lo que se refiere al «representante», la doctrina ha venido defendiendo que puede tratarse de los agentes de la propiedad industrial, según lo previsto en el art. 176.1 LP, apoderados generales, factores u otro tipo de representantes —GARCÍA VIDAL apunta que estos deberán constar inscritos en la OPEM<sup>672</sup>—. Otros autores incluso se refieren a los abogados u otros representantes inscritos como tal en la OEPM en uno de sus expedientes<sup>673</sup>. Este escollo aún no ha sido abordado por la jurisprudencia española, por lo que carecemos de un criterio claro sobre su significado; no obstante, sí sería conveniente que la LP fuera más precisa, para evitar que el domicilio de cualquier procurador pudiera considerarse a estos efectos.

Por otro lado, este artículo remite al «titular», pero no se especifica si se refiere al titular del derecho de patente o a otro tipo de titular. La redacción es muy desafortunada, pues si se trata de una acción de nulidad, el titular será el demandado, mientras que, si se trata de una acción de infracción, el titular será el demandante. La lógica nos lleva a pensar que, al igual que en el art. 51.1 LEC *in fine*, el legislador se está refiriendo al demandado. Sin embargo, el

---

<sup>672</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 117-118.

<sup>673</sup> EDISSONOV, E. «La competencia territorial en litigios de propiedad industrial», *Diario La Ley*, nº 9664, 2020 (LA LEY 7198/2020).

art. 50.2 LEC *in fine*, ante la imposibilidad de acudir al domicilio del demandado, se refiere al domicilio del actor, por lo que ambas posibilidades encuentran paralelismos en la LEC.

La doctrina se ha realizado esta pregunta y algunos autores apuestan por considerar que este criterio debe aplicar únicamente para los casos de acciones de nulidad, en los que es el demandado el que tiene la condición de «titular» de la patente<sup>674</sup>. En nuestra opinión, esto se aleja de la intención del legislador, pues de haber querido establecer un fuero especial para este tipo de acciones, así lo hubiera determinado específicamente como lo hace en el apartado cuarto para las acciones de violación de patente.

Sin duda, este precepto debiera modificarse haciendo mención al lugar de residencia del representante del demandado, pues la referencia al representante del titular genera escenarios confusos. Entendemos que lo natural es que, si se establece como primer criterio el domicilio del demandante, su foro subsidiario en defecto del domicilio del demandado sea el del lugar de residencia de su representante autorizado y no el del representante del demandante.

De esta forma, por la vía interpretativa jurisprudencial se podría determinar con qué requisitos debe contar este representante para entenderse autorizado a fin de actuar en nombre del demandado. Así, si se tratase del titular de la patente —por ejemplo, por ser una demanda de nulidad— podría requerirse que el representante conste inscrito en la OEPM. Sin embargo, si el demandado no tuviera la condición del titular de la patente, podría requerirse que tenga representación según lo establecido en las normas mercantiles, lo que se podría vincular con la condición de gerente o factor mercantil (apoderado general) e incluso apoderados singulares, en virtud de lo establecido en los arts. 281 a 292 Código de Comercio.

Como fuero residual, el art. 118.3 LP establece que, para el supuesto de que no se cumplan los requisitos anteriores, el actor podrá optar por cualquier Juzgado de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el art. 118.2 LP. En la práctica esto puede generar disfunciones pues abre la posibilidad a que una acción de cesación pueda ser conocida por un Juzgado de lo Mercantil que nada tiene que ver con el conflicto, más allá de contar con la especialización para resolver litigios sobre patentes.

## *2.2. Foro del lugar donde se hubiere producido la infracción o sus efectos o cualquier otro*

En relación con las acciones de infracción, el apartado cuarto del art. 118 LP regula otro posible fuero muy frecuente en este tipo de situaciones como es el del lugar donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. Este fuero tiene la ventaja de ser el más próximo a los hechos, lo que facilita la práctica de la prueba, en casos como el reconocimiento judicial o declaración de testigos y, también, facilita la posterior ejecución de la cesación. Este fuero se establece de forma alternativa, como electivo o concurrente al del

---

<sup>674</sup> EDISSONOV, E. «La competencia territorial...», *cit.* (versión online).

domicilio del demandado, es decir, será el demandante el que podrá elegir qué fuero escoge en casos de infracción<sup>675</sup>.

El art. 118.4 LP establece que será necesario que estos dos lugares se encuentren en Comunidades Autónomas en las que el CGPJ ha designado a uno o unos Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede de su TSJ como órganos jurisdiccionales especializados, *ex art. 118.2 LOPJ*. No obstante, si el art. 118.2 LOPJ se entiende derogado por la reforma introducida por la LO 7/2022, entendemos que estos lugares deberían localizarse en las provincias que cuenten con Juzgados de lo Mercantil especializados a tenor del actual art. 98.2 LOPJ.

Como se ha dicho, al comienzo del apartado cuarto del art. 118 LP se especifica que este fuero se establece únicamente para los casos de acciones de infracción. Sin embargo, doctrina y jurisprudencia se han planteado si la acción de cesación en su modalidad de prohibición tiene cabida en este fuero. GARCÍA VIDAL pone de manifiesto las diferentes formas de redacción que acoge la ley. Así, el art. 118.4 LP elige el uso del pretérito pluscuamperfecto, a diferencia de la redacción del art. 52.1.11° LEC para los casos de infracciones de propiedad intelectual que requiere que «se haya cometido o existan indicios de su comisión». Sin embargo, este autor defiende que la referencia a las acciones por violación del derecho de patente, sin discriminación de otras y la ausencia de razones que justifiquen un tratamiento diferente, nos llevan a considerarla como incluida. Compartimos los motivos y la opinión de este autor.

### *2.2.1. Fuero del lugar donde se hubiera realizado la infracción*

Por lugar de comisión del acto de infracción se entiende cualquier lugar en que se ha llevado a cabo la acción que constituye la infracción de la patente. Como se ha estudiado en los capítulos anteriores, los actos de infracción vienen establecidos en los art. 59 y 60 LP, que establecen los casos de infracción directa e indirecta, respectivamente. Todo lo referido en estos preceptos dan lugar a actos de infracción.

Por ejemplo, se puede cometer la infracción de fabricar en Alicante y la infracción de ofrecimiento para la venta en Murcia y Madrid. Así, considerando que se mantiene vigente el art. 118.2 LP y el régimen de especialización actual, en estos tres territorios se estarían produciendo infracciones y el demandante podría interponer la demanda instando el cese de todos ellos bien ante los Juzgados de lo Mercantil de Valencia o bien ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, pues son aquellos localizados en la sede del TSJ de las Comunidades Autónomas elegidas según los actuales acuerdos por el CGPJ, no en cambio en los de Murcia, que no se encuentran especializados —y, ello, además del fuero del domicilio del demandado—. Al respecto, GARCIA VIDAL manifiesta que la ley no discrimina según la

---

<sup>675</sup> Este carácter de foro concurrente o electivo implica, como afirma MASSAGUER FUENTES, que: «los fueros del lugar de la infracción y del lugar de sus efectos no están reservados solo a los casos en los que el demandado carezca de domicilio en España, ni solo a aquellos casos en que exista una vinculación cualitativamente relevante con el lugar de la infracción o de sus efectos». MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 261.

importancia de los actos de infracción, por lo que a elección del demandante pueden interponerse en cualquier de ellos<sup>676</sup>.

### *2.2.2. Fuero del lugar donde se hubieran producido sus efectos*

Los efectos de un acto de infracción pueden producirse en múltiples lugares, teniendo en cuenta las actuales formas de comercialización, especialmente a través de internet.

En la jurisprudencia se han dado casos en esta línea, como el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, de 15 de enero de 2018 (AC 2018\148), en que se consideró que los efectos de la infracción marcaría se producían en todo el territorio español, por cuanto el catálogo se encontraba disponible en internet y cualquier persona podía acceder a su contenido desde cualquier lugar.

### *2.2.3. Fuero residual: cualquier juzgado de lo Mercantil especializado*

Al igual que en el apartado tercero del art. 118 LP, se establece que, de no existir Juzgados de lo Mercantil que cumplan los requisitos del párrafo primero del art. 118.4 LP — porque en el lugar de la infracción o en el lugar en que se producen los efectos no haya Juzgado de lo Mercantil especializado—, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes, de conformidad con el art. 118.2 LP. No obstante, si el anterior se entiende derogado, debiera entenderse cualquier Juzgado de lo Mercantil especializado en patentes, a tenor del actual art. 98.2 LOPJ.

Esta amplia facultad de elección sí puede generar situaciones controvertidas que perjudiquen el equilibrio de las partes en el proceso. Téngase en consideración que este fuero del lugar donde se ha producido la infracción es alternativo al del domicilio del demandado «a elección del demandante». Por tanto, aun existiendo un Juzgado de lo Mercantil especializado en el domicilio del demandado, el demandante podría alegar que opta por el foro del lugar donde se ha producido la infracción y que, por no existir Juzgados especializados en ese territorio, elige entre cualquiera de los Juzgados de lo Mercantil especializados, optando por el que le es más favorable. Este desequilibrio sería patente, teniendo en cuenta que en el lugar del domicilio del demandado sí existían Juzgados de lo Mercantil especializados y deliberadamente el demandante optó por el foro del lugar de comisión de la infracción, donde no existía Juzgado de lo Mercantil especializado.

Veamos lo anterior con un ejemplo. Pongamos por caso que el demandado tiene su domicilio en Murcia, en cuya Comunidad Autónoma no hay Juzgados de lo Mercantil especializados y la infracción se haya cometido en Cataluña, que sí que cuenta con Juzgados de lo Mercantil designados por el CGPJ. Sin embargo, el demandante, que tenga su domicilio en Cuenca, podría interponer la demanda en Las Palmas de Gran Canaria. Y, ello, porque si los foros del domicilio del demandado y del lugar de infracción o sus efectos son alternativos, parece que, si se opta por el primero y no se cumplen los requisitos del apartado 3, párrafo

---

<sup>676</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 122.

primero, se podría interponer la demanda en cualquier Juzgado de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de los asuntos de patentes por designación del CGPJ. Ahora bien, en este caso los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona designados por el CGPJ serían mucho más próximos al litigio y este foro sería mucho más previsible para el demandado —considerando que el criterio de la previsibilidad<sup>677</sup> es especialmente considerado por la normativa de la UE y el TJUE—.

Además, aunque exista un número cerrado de Juzgados de lo Mercantil especializados, estos pueden acoger corrientes interpretativas diferentes que en algunos casos sean más o menos favorables al demandante<sup>678</sup>, lo que le permitiría optar por los que fueran más próximos a sus intereses.

Asimismo, se pueden generar desequilibrios derivados de interponer la demanda en Juzgados de lo Mercantil especializados alejados del domicilio del demandado, como Las Palmas de Gran Canaria o A Coruña, a los efectos de forzar al demandado —con un tamaño empresarial menor, menos recursos o solvencia— a alcanzar un acuerdo favorable a los intereses del demandante —que puede ser una empresa con mayores recursos—.

Por ello a continuación se apuntan unas posibles soluciones que pretenden mitigar estos problemas.

### *2.3. Propuesta de lege ferenda*

En nuestra opinión, la disposición jerárquica de los fueros del art. 118.3 y 4 LP, a los efectos de determinar la competencia para conocer de las acciones de infracción, no es la adecuada, por cuanto puede permitir que se opte por un fuero no previsible y alejado del objeto del pleito.

Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra opinión, se podrían establecer para los casos de acciones de infracción la siguiente prelación de foros:

- i. Foro del domicilio del demandado (o representante del demandado), eliminando aquí la posibilidad de acudir a cualquier otro Juzgado de lo Mercantil designado por el CGPJ.
- ii. Alternativamente, foro del lugar de infracción o sus efectos.
- iii. En defecto de los anteriores, cualquier Juzgado de lo Mercantil, a quien corresponda el conocimiento de los asuntos de patentes, en virtud del art. 118.2 LP.

En nuestra opinión, sería conveniente que se dedicara un apartado a establecer la prelación de foros de las acciones de infracción y otro apartado para el resto de casos. Igualmente, corregiríamos la ya mencionada referencia al titular y a su representante. De este

---

<sup>677</sup> Muestra de la importancia del criterio de previsibilidad es la referencia expresa que al mismo se realiza en el Considerando 15 del RBI bis «Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad [...]».

<sup>678</sup> Un ejemplo paradigmático fue la discrepante opinión entre los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona respecto de la admisión de los escritos preventivos. A favor de su admisión se promulgaron, entre otros, el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013 (TOL3.921.254), y en contra de su admisión, Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, de 20 de enero de 2014.

modo, intentando alcanzar una jerarquía de fueros más equilibrada con los derechos de las partes, propondríamos la siguiente redacción del precepto:

«3. *Salvo para el caso de interposición de acciones de infracción de patente, será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a 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 demandado, 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 de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente *será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado 2 correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del demandado, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2 de este artículo. 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 *ninguno de los anteriores*, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2» (se introducen en cursiva los cambios propuestos).

De esta forma el foro del domicilio del demandado y del lugar de comisión de la infracción o sus efectos serían alternativos y solo si no se pudiera optar por ninguno de ellos, se podría recurrir al foro residual.

En todo caso, para el supuesto de que el art. 118.2 LP se entendiera derogado, los apartados tercero y cuarto de este artículo dejarían de referirse a este para entenderse referidos a las previsiones del art. 98.2 LOPJ y a los Juzgados de lo Mercantil especializados en virtud de este.

#### *2.4. Tratamiento procesal*

El art. 58 LEC establece que en los casos en los que la competencia territorial venga establecida en normas imperativas, como es el nuestro, «el Letrado de la Administración de Justicia examinará la competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente».

GÓMEZ COLOMER sostiene que, además de este control previo a la admisión a la demandada, al que se refieren los arts. 58, 404.2.1) y 440 LEC, el tribunal podrá pronunciarse al respecto en la audiencia previa (art. 416.2 LEC) o incluso en la vista, por aplicación supletoria del art. 416.2 LEC.

Una vez dada la audiencia al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, el órgano jurisdiccional decidirá si se considera territorialmente competente, continuando el proceso por los trámites que correspondan; o, por el contrario, si se considera incompetente, dictará Auto declarándolo y remitiendo las actuaciones al tribunal que considere competente.

A los efectos de este estudio, puede darse la situación de que la demanda de cesación de infracción de patente se interponga ante un Juzgado de lo Mercantil especializado en virtud de los Acuerdos del CGPJ, pero que no cuente con competencia territorial. Por ejemplo, esto podría deberse a que el domicilio del demandado se encontrase en una Comunidad Autónoma cuyos Juzgados de lo Mercantil localizados en la sede del TSJ han sido designados por el CGPJ, y, además, que el lugar donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos se localizase en una Comunidad Autónoma cuyos Juzgados de lo Mercantil localizados en la sede del TSJ han sido designados por el CGPJ. En estos casos, el demandante puede elegir entre uno de estos dos fueros, sin embargo, solo si estos no concurren —ya que el art. 118.3 y 4 LEC dice expresamente «De no existir»—, podrá acudir a cualquier otro Juzgado de lo Mercantil especializado en patentes y que cuente con competencia objetiva, *ex* art. 118.2 LP.

Por tanto, según está configurada la prelación de fueros en la LP, puede darse la situación que, aun presentando la demanda en un Juzgado de lo Mercantil especializado que cuente con competencia objetiva, este no cuente con competencia territorial. En estos supuestos, el tribunal deberá declararse territorialmente incompetente y remitir las actuaciones al que lo fuera. No obstante, siendo que se trata de dos fueros electivos, deberá preguntar al demandante si opta por el fuero del domicilio —o residencia del representante— o por el del lugar donde se hubiera realizado la infracción o se hubieren producido sus efectos.

Asimismo, si el tribunal no ha ejercitado este control de oficio, el demandado y quienes puedan ser parte en el proceso podrán interponer declinatoria, en cuyo caso se deberá indicar el tribunal que se considere territorialmente competente y al que habrían de remitirse las actuaciones, a tenor del art. 63.1 LEC. La declinatoria se acompañará de los documentos o principios de prueba en que se funde, con copias para el resto de litigantes. Las otras partes tendrán un plazo de cinco días, para alegar y aportar lo que consideren conveniente sobre la competencia del tribunal. En este trámite el demandante podrá también alegar la falta de competencia territorial del tribunal referido por el demandado en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto.

### 3. Competencia funcional

GÓMEZ COLOMER afirma que la competencia funcional «atiende a la existencia de etapas o fases en la actividad jurisdiccional, e incluso dentro de cada una de ellas de incidentes o secuencias y, correlativamente de tribunales de distinta naturaleza»<sup>679</sup>.

Por su parte, el art. 61 LEC establece que el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias —salvo aquellos en los que la ley prevea que sean conocidos por otro órgano jurisdiccional, como la resolución de cuestiones de competencia—, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.

Igualmente, el art. 82.2.3º LOPJ, que se ha visto reformado por la LO 7/2022, determina que las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil de los recursos que establezca la ley —apelación y queja— contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo que se trata de incidentes concursales en materia laboral. En este sentido, en virtud de las previsiones previas a la reforma de la LO 7/2022 se habían especializado a tal fin algunas secciones de las Audiencias Provinciales como la Sección 15ª de la AP de Barcelona y la Sección 28ª de la AP de Madrid.

Actualmente, el art. 82 bis LOPJ apartado tercero establece que: «El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil [...] El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco». Por tanto, siendo que en la actualidad solo Madrid y Barcelona cuenta con más de cinco Juzgados de lo Mercantil, esta especialización será obligatoria en estos casos y potestativa en los restantes.

Además, el precepto establece que: «Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre cada una de esas secciones». Así, podrían especializarse unas secciones en patentes y otras en marcas, por ejemplo.

Además, regula el precepto que «En aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo Mercantil, se especializará una sección de la Audiencia Provincial para resolver los recursos que en estos se planteen. En función del número de asuntos a resolver dicha sección tendrá carácter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente».

La particular concreción que se haga de lo anterior dependerá de los acuerdos que se adopten, los cuales deberán publicarse en el BOE y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.

Los recursos extraordinarios que en su caso pudieran interponerse se regirán por lo dispuesto en el régimen procesal, sin que existan especialidades al respecto. Así, en los casos

---

<sup>679</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «La competencia civil», *cit.*, p. 68.

de infracciones de patentes, se atribuye la competencia a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para el conocimiento de los correspondientes recursos de casación, recursos de revisión y extraordinarios que la ley establezca (arts. 56.1º LOPJ, 478 y 509 LEC) y el recurso en interés de la ley (art. 490 LEC), que actualmente no está en vigor. Las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ conocerán como Salas de lo Civil, de los recursos de infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia, en virtud de la nueva redacción dada al art. 468 LEC.

Por último, el tratamiento procesal en los casos de incompetencia funcional será el mismo que en los casos de incompetencia objetiva, por lo que nos remitimos a lo explicado anteriormente al respecto.

#### 4. Especial mención al Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona

Es innegable que los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona —aunque también los de Madrid— han destacado en esta materia, favoreciendo el avance y desarrollo de la doctrina jurisprudencial en pro de una tutela judicial de los derechos de propiedad industrial más garantista y eficaz. Prueba de ello es el gran bagaje jurisprudencial existente y las iniciativas que han puesto en marcha desde la especialización hasta la admisión de los escritos preventivos.

Una de sus propuestas se concretó en el Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, que se aprobó por medio del Acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ, el cual fue revisado y nuevamente aprobado por el Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016. Lo anterior se enmarca en un proyecto piloto de creación de un «Tribunal de primera instancia en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona»<sup>680</sup>, con el fin de que los jueces trabajen de forma colegiada como si pertenecieran a un mismo tribunal de primera instancia.

El Acuerdo del CGPJ de 18 de febrero de 2016 reconoció las ventajas de este proyecto, pues fomenta la unificación de criterios y garantiza la seguridad jurídica y previsibilidad. Sin embargo, a la vez garantiza la independencia judicial. Así, aunque los jueces discutan el asunto de forma colegiada, el juez el titular del Juzgado de lo Mercantil competente para conocer del asunto —tras la aplicación de las correspondientes normas de atribución de competencia y de reparto— no está sometido al criterio de la mayoría y puede separarse libremente de la opinión del resto de jueces, comprometiéndose a hacer constar en la resolución la opinión mayoritaria y justificar su discrepancia. De esta forma garantiza la experiencia y mejor conocimiento de los jueces, favoreciendo una más rápida y eficaz respuesta judicial. Además, se facilitan las sustituciones internas<sup>681</sup>.

---

<sup>680</sup> La denominación de Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil sólo se establece a meros efectos organizativos, sin transcendencia jurídica.

<sup>681</sup> RÍOS LÓPEZ, Y.; MOLINA LÓPEZ, F.; MERINO REBOLLO, A. «Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona», Los lunes de patentes, 2016. Disponible en:

Finalmente, cuando se dictan resoluciones que se han sometido a esta forma colegiada de trabajo, lo anterior se pone de manifiesto en la resolución<sup>682</sup>.

## V. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

### 1. Legitimación activa para la interposición de la acción de cesación según el nuevo régimen establecido en la Ley 24/2015

La legitimación es un requisito subjetivo que depende de la vinculación que tienen quienes se presentan como parte con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal interpuesta<sup>683</sup>, lo que en nuestro caso sería el cese de los actos de infracción de una determinada patente.

La legitimación se presenta como un elemento clave, sin el cual la tutela instada no puede ser otorgada a quien lo solicita frente a otro, de modo que si las partes no cuentan con la legitimación activa y pasiva el resultado será necesariamente una sentencia — desestimatoria— sobre el fondo del asunto con efectos de cosa juzgada<sup>684</sup>. Además, el régimen procesal previsto en la LP se aplicará también a otras instituciones de propiedad industrial<sup>685</sup>, lo que acentúa la importancia de lo aquí estudiado.

El art. 10 LEC determina en su párrafo primero que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u

---

[http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Yolanda-Rios\\_Alfonso-Merino\\_Florencio-Molina\\_Seccion\\_Patentes\\_Bcn\\_TPI-Mercantil\\_LP2016-03-14.pdf](http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Yolanda-Rios_Alfonso-Merino_Florencio-Molina_Seccion_Patentes_Bcn_TPI-Mercantil_LP2016-03-14.pdf)

<sup>682</sup> Así, por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, nº 143/2019, de 17 septiembre (JUR\2021\311662) entre sus Antecedentes de Hecho, establecía que: «OCTAVO.- De la deliberación de la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona. La presente cuestión jurídica ha sido sometida el día 16 de septiembre de 2019 a la consideración de la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona, integrada por D. Alfonso Merino Rebollo, D. Florencio Molina López, y la suscribiente, en cumplimiento del Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por Acuerdo de 15 de julio de 2014, y revisado por Acuerdo de 18 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial».

<sup>683</sup> ORTELLS RAMOS, M.; JUAN SÁNCHEZ, R., «Capítulo 6». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir. y coord.) *Derecho Procesal Civil*, 20ª ed., Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2022, p. 109.

<sup>684</sup> MARTÍNEZ GARCÍA diferencia dos situaciones que pueden concurrir y que producirán efectos diferentes: «La inexistencia de capacidades da lugar a una sentencia de archivo de carácter procesal, absolutoria en la instancia (que no impide reiterar el proceso a posteriori), mientras que la demanda interpuesta sin legitimación (activa o pasiva) para pedir da lugar a una sentencia (negativa) sobre el fondo del asunto y lo que se pide, con eficacia de cosa juzgada. Son dos efectos procesales diferentes, por tanto». MARTÍNEZ GARCÍA, E. «Las partes: legitimación». En BARONA VILAR, S.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRÍA GURIDI, J. H.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; MARTÍNEZ GARCÍA, E.; PLANCHADELL GARGALLO, A. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 104.

<sup>685</sup> Como se ha referido en múltiples ocasiones, resulta aplicable a marcas, diseños industriales y modelos de utilidad, en virtud de la Disposición Adicional Primera de la LM, la Disposición Adicional Primera de la LDI y el art. 150 LP, respectivamente, salvo las excepciones previstas. Además, también se ha entendido que resulta de aplicación en materia de obtenciones vegetales, en virtud de la Disposición Final Segunda de la LOV, así como a topografías, por remisión del art. 8.1 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores. En este sentido, GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 47 y 48. Y GARCÍA PÉREZ, R. «La nulidad del derecho del obtentor», cit., pp. 971 y ss.

## CAPÍTULO TERCERO

objeto litigioso, lo que se corresponde con la denominada legitimación ordinaria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que la ley podrá atribuir legitimación a persona distinta del titular, por lo que permite que la legislación establezca otras situaciones de legitimación extraordinaria en las que el legitimado no cuente con la condición de titular de la relación jurídica o el objeto litigioso.

En el ámbito de los litigios sobre patentes encontramos supuestos de legitimación ordinaria, por ejemplo, en los casos en los que el actor sea titular de la patente (art. 70 y 117.1 LP), así como de legitimación extraordinaria, que vienen previstos tanto en la LP como en otras normas (arts. 80.2.d) y 117.2 y 3 LP, entre otros). A continuación, se estudian de forma separada.

### *1.1. Titularidad, cotitularidad y otros supuestos de transmisión de la patente infringida*

#### *1.1.1. Titular de la patente infringida*

El titular de la patente que está siendo infringida cuenta con legitimación activa para la interposición de la acción de cesación, lo que se fundamenta, en primer lugar, en la regla general sobre legitimación ordinaria a la que se refiere el art. 10 LEC en su párrafo primero, pero también en los arts. 2.3, 70 y 71 LP. Se trata, por tanto, de un supuesto de legitimación ordinaria en la que se cuenta con la titularidad del derecho subjetivo que se hace valer mediante la pretensión procesal que se interpone<sup>686</sup>.

En este sentido, el art. 70 LP determina que: «El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia». Más concretamente, el art. 71.1.a) LP establece que «el titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar la cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido».

Por su parte, los arts. 2.3 y 117.1 LP exigen que, a los efectos de ejercitar las acciones de defensa de las patentes, la titularidad conste inscrita en el Registro de Patentes de la OEPM. No obstante, el art. 117.1 LP también reconoce la legitimación de «quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida».

Teniendo en cuenta que el actor deberá tener legitimación activa en el momento de interposición de la demanda<sup>687</sup>, será necesario que en ese momento conste inscrita su titularidad en el Registro de Patentes o bien se haya solicitado la inscripción de su título, lo

---

<sup>686</sup> ORTELLS RAMOS y JUAN SÁNCHEZ utilizan esta situación como ejemplo. ORTELLS RAMOS, M.; JUAN SÁNCHEZ, R., «Capítulo 6...», *cit.*, p. 111.

<sup>687</sup> En este sentido, STS (Sala de lo Civil) n° 893/1995, de 18 de octubre (TOL 1.658.481), que establece que: «El motivo tiene que ser desestimado, porque la legitimación del actor ha de existir al tiempo de entablar la demanda; [...] en todo caso, si se admite la prueba de ésta (refiriéndose a la legitimación) con posterioridad a la presentación de la demanda, cosa lógica en ciertos casos, tal prueba ha de referirse a que la legitimación existía al tiempo de accionar, no a momento posterior, pues se lesionaría el principio de la *perpetuatio iurisdictionis*».

que se configura como una condición resolutoria. Sin embargo, el precepto no prevé la repercusión que podría tener la eventual denegación de la inscripción sobre un proceso ya iniciado. Así, nos encontraríamos ante un supuesto de pérdida sobrevenida de la legitimación activa, que debiera dar lugar a la finalización del proceso. Aunque las normas procesales no regulan la falta de legitimación activa sobrevenida, realizando una interpretación sistemática de los arts. 22.1 y 413 LEC, se puede entender que se produciría la desaparición del interés legítimo del actor, ya que no cuenta con el título requerido en que basa su acción<sup>688</sup>.

Los anteriores extremos —la titularidad y su inscripción o solicitud de esta— deberán quedar acreditados de conformidad con la LEC, que en su art. 265.1.1º exige que junto a la demanda se aporten los documentos en que se funde el derecho a la tutela judicial que se pretende. De este modo, si el titular cuenta con la debida inscripción deberá aportar justificante de su titularidad<sup>689</sup>. Si, por el contrario, se ha solicitado la inscripción, pero en el momento de presentación de la demanda aún no se ha concedido, la podrá aportar con posterioridad, cumpliendo los requisitos del art. 270.1.1º LEC para la presentación de documentos de fecha posterior a la demanda o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido obtener con anterioridad a dichos momentos procesales. Al respecto, MASSAGUER FUENTES afirma que la concesión de la inscripción no podrá dilatar el proceso y que en último término esta prueba puede ser objeto de diligencias finales<sup>690</sup>, que en todo caso deberían ser a instancia de parte y no de oficio.

### *1.1.2. Cotitulares de una patente infringida e intervención litisconsorcial*

La patente puede tener un único titular o pertenecer *pro indiviso* a un conjunto de personas, las cuales formen una comunidad de bienes que, en virtud con lo previsto en el art. 80.1 LP, se registrará, en primer lugar, por lo acordado entre las partes —siempre que no se opongan a las leyes, la moral y el orden público, *ex* art. 1255 CC—, en segundo lugar, por lo previsto en el art. 80 LP, o en último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes<sup>691</sup>.

---

<sup>688</sup> Al respecto de esta pérdida sobrevenida de legitimación por pérdida sobrevenida del interés legítimo se ha pronunciado el TS en su STS (Sala de lo Contencioso), nº 3429/2011, de 30 de mayo de 2011 (ECLI: ES:TS:2011:3429 Id Cendoj: 28079130072011100444) indicando que: «Resulta, pues, que la pérdida definitiva del interés legítimo de las pretensiones se regula en la LEC como causa de terminación del proceso. Y en la medida en que el interés legítimo en la pretensión no es sino el fundamento mismo de la legitimación es obligado admitir que los art. 22 y 413 LEC, en su interpretación conjunta, suponen la regulación legal de la pérdida sobrevenida de la legitimación por pérdida sobrevenida del interés legítimo en que aquélla se asienta».

<sup>689</sup> GARCÍA VIDAL recoge distintas posibilidades que han sido admitidas en la práctica para acreditar la titularidad del derecho: «se hará normalmente por medio de certificación de la correspondiente oficina que haya concedido el derecho. No obstante, se ha considerado igualmente válido adjuntar copia de la publicación de la solicitud de un modelo de utilidad, con su descripción y reivindicaciones y dibujos, acompañada de la información obtenida de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la que se deduce la fecha de concesión, validez y vigencia; y la comunicación expedida a la actora por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la resolución de concesión. E incluso se ha admitido -aunque parece más discutible- aportar el número de solicitud del título de propiedad industrial que permite la consulta en la OEPM e incluso por internet a través de cualquier buscador». GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 162.

<sup>690</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 263.

<sup>691</sup> Al respecto la doctrina se ha planteado si debe tenerse en consideración el derecho común únicamente o bien el derecho foral que pudiera resultar de aplicación. Por su parte, GÓMEZ SEGADÉ hace referencia

## CAPÍTULO TERCERO

Como indica ARPIO SANTACRUZ, la LP no hace distinción entre las comunidades originarias, que pueden derivarse de la realización de la invención de forma conjunta por varias personas (art. 10.2 LP) o de comunidades derivativas, consecuencia de una cesión *inter vivos* o *mortis causa* de la patente<sup>692</sup>.

Asimismo, el art. 80.2.d) LP se establece que «Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá: d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción».

Con carácter previo, debe ponerse de manifiesto la interpretación que al respecto de esta concreta redacción realiza GARCÍA VIDAL, que entiende que el uso de la locución adverbial «sin embargo» supone que, en todo caso y con independencia de lo acordado entre las partes, cada uno de los cotitulares podrá ejercitar las acciones civiles o criminales a las que se refiere la letra d). La interpretación es acertada y la compartimos, por cuanto la limitación de la legitimación activa del comunero podría considerarse contraria a este art. 80.2.d) LP — si se interpreta en los términos referidos— y, por tanto, constituir un pacto contrario a la ley (art. 1255 CC).

Igualmente, el referido art. 80.2.d) LP hace referencia a «cada uno de los partícipes», lo que supone que un comunero de forma individual o varios de ellos conjuntamente podrán instar la tutela de la patente cuya titularidad pertenece a la comunidad, sin que concurra un supuesto de litisconsorcio activo necesario. De la misma forma, también es posible que todos ellos decidan actuar conjuntamente en el proceso, en cuyo caso nos encontraremos en su supuesto de litisconsorcio activo cuasinecesario<sup>693</sup>.

Aunque no se especifique expresamente, por aplicación analógica de los arts. 2.3 y 117.1 LP, los cotitulares de la patente deberán constar inscritos en el Registro de Patentes de la OEPM o haber solicitado debidamente la inscripción.

Por su parte, la acción de cesación, por tratarse de una acción civil contra quienes atentan contra los derechos conferidos por una patente, tiene pleno encaje con lo previsto expresamente en el art. 80.2.d) LP.

Por último, el art. 80.2.d) LP establece que el cotitular —o cotitulares— que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que estos puedan sumarse a la acción. En consecuencia, se regula como una mera notificación, que no solicitud de autorización, a los meros efectos de que puedan sumarse a la acción ejercitada.

---

únicamente a los arts. 392 y ss. del Código Civil. Sin embargo, BOTANA AGRA remite a tanto a «la legislación común o en su caso, la foral». FERNÁNDEZ NOVOA, C.; GÓMEZ SEGADE, J. A. *La modernización...*, cit., p. 239. BOTANA AGRA, M. «La patente como derecho de propiedad». En FERNÁNDEZ-NÓVIA, C.; OTERO LASTRES, J. M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 190.

<sup>692</sup> ARPIO SANTACRUZ, J. «Cotitularidad y expropiación». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2016, p. 336.

<sup>693</sup> BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., p. 51.

Los tribunales han interpretado que no es necesario que esta notificación sea previa a la interposición de la demanda<sup>694</sup>, especialmente teniendo en cuenta el tenor literal del precepto que se refiere a la «acción emprendida», por lo que parece referirse a un hecho consumado<sup>695</sup>. Igualmente, la notificación podría realizarse de forma extraprocesal o por medio de la intervención provocada regulada en el art. 14 LEC<sup>696</sup>. Esta postura, compartida también por la doctrina<sup>697</sup>, en nuestra opinión, cuenta con un límite: la buena fe contractual y procesal.

Así, nos encontramos con un supuesto de intervención litisconsorcial derivada de que el resto de los cotitulares ostentan legitimación por la titularidad que tienen sobre la patente. Como afirma ORTELLS RAMOS, esta intervención puede solicitarse siempre que el proceso esté pendiente, desde la interposición de la demanda, *ex* art. 410 LEC, hasta la firmeza de la sentencia u otra resolución que ponga fin al proceso<sup>698</sup>.

Aunque la notificación no se regule como un requisito de procedibilidad —ni sustantivo—, si esta notificación se realiza ya en trámite de recurso, el margen de actuación del cotitular se encontrará muy limitado, lo que podría obedecer a razones oscuras o de mala fe contractual o procesal. Lo anterior se debe poner en relación con la construcción jurisprudencial que existe al respecto de las comunidades de bienes, que requiere que la actuación individual de los comuneros se realice en beneficio de la comunidad y que actúe sin oposición de los demás comuneros<sup>699</sup>. Así, ¿qué ocurriría si se ha ocultado la interposición de la acción al resto de comuneros y si la preceptiva notificación se realiza en trámite de recurso y el resto de cotitulares manifiestan su oposición? Pues, aunque la notificación se

---

<sup>694</sup> STS (Sala de lo Civil) n° 360/1996, de 13 de mayo (RJ 1996\3903) que establece que: «en ningún caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo fehaciente antes de demandar; muy al contrario, el precepto habla de notificar “la acción emprendida” y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha acción, sin que pueda obligársele a hacerle».

<sup>695</sup> BOTANA AGRA, M. «La patente como derecho de propiedad...», *cit.*, p. 190.

<sup>696</sup> Estos casos de intervención provocada a instancia del demandante se articulan según lo establecido en el art. 14.1 LEC en virtud del cual el cotitular demandante solicita en la demanda la intervención del cotitular o cotitulares no demandantes, de modo que una vez sea admitida su intervención en el proceso dispondrán de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes. BELLIDO PENADES, R. *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Madrid: Civitas, 2002, p. 157. Por el contrario, MONTERO AROCA considera que es difícil concluir que este requisito de «notificación» al que se refiere la LP pueda ser entendido como una «llamada en la demanda» que encaje en los supuestos especiales del art. 14.1 LEC, que exige que la ley —material— lo permita. MONTERO AROCA, J. *De la legitimación en el proceso civil*, Barcelona: Bosch, 2007, pp. 292-293.

<sup>697</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y proceso...*, *cit.*, p. 265.

<sup>698</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 7». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 137.

<sup>699</sup> A esta doctrina se refiere DE VERDA Y BEAMONTE, la cual sintetiza y extracta del siguiente modo: «La jurisprudencia admite que cada comunero pueda actuar en beneficio de la comunidad, bien ejercitando acciones, bien oponiendo excepciones [SSTS 3 julio 1981 (Tol 1739575), 14 marzo 1994 (Tol 1665312) y 6 junio 1997 (Tol 215359)], pero siempre que no exista oposición judicial de los demás comuneros [SSTS 8 abril 1965 (RAJ 1965, 2150) y 31 enero 1973 (RAJ 1973, 100)], por lo que no requiere un litisconsorcio activo necesario». DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. «Qué es lo que un comunero puede y no puede hacer, vigente la comunidad de bienes». Disponible en: <https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/que-es-lo-que-un-comunero-puede-y-no-puede-hacer-vigente-la-comunidad-de-bienes/> (consultado el 28 de mayo de 2022).

hubiera realizado, el tenor de la ley, en nuestra opinión<sup>700</sup>, no se habría atendido, en la medida en que en la realidad no se les habría permitido «sumarse a la acción» de una forma efectiva, como recoge el precepto. En este hipotético caso, el resto de cotitulares podrían exigir responsabilidad al cotitular que actuó a espaldas de los demás cotitulares si es que su actuación pudiera perjudicarles de algún modo. Por tanto, en nuestra opinión, la notificación debiera intentarse tan pronto como fuera posible.

No obstante, si bien la anterior situación podría darse en la teoría, en la realidad resultaría difícil, en tanto en cuanto podría ser advertida por el juez, por lo que en su caso se les notificaría en virtud de lo establecido en el art. 150.2 LEC —que prevé los supuestos de intervención provocada en los que el tribunal llama a terceros legitimados al proceso—.

Por lo que se refiere a los gastos ocasionados por el proceso iniciado por uno o parte de los cotitulares, y teniendo en cuenta que la LP no determina nada al respecto, resultaría de aplicación el régimen general del CC, concretamente, los arts. 394 y 395 CC. De esta forma, cuando un cotitular actúe activamente en el proceso en defensa de la patente podrá mediante el correspondiente derecho de regreso instar al resto de cotitulares a que participen en los gastos incurridos para la defensa del derecho vulnerado<sup>701</sup>.

La interposición de la acción de cesación se correspondería, así, con la realización de actos de conservación de la cosa común, pues la vulneración de la exclusividad de explotación que concede una patente perjudica enormemente al derecho de patente, siendo necesario para conservar estos derechos que se interponga esta pretensión a fin de conservar la exclusividad.

### *1.1.3. Transmisión de una patente. Especial mención a la cesión*

El art. 82.1 LP determina que tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Igualmente, la titularidad también puede modificarse como consecuencia de un proceso, por ejemplo, tras la estimación de una acción reivindicatoria (art. 12 LP).

Al respecto, ya en 1984, GÓMEZ SEGADE afirmaba que «la patente como bien jurídico y económico autónomo puede ser transmitida por todos los medios que el Derecho reconoce». Este mismo autor diferenciaba entre (i) transmisión plena y (ii) limitada —o parcial— de la patente<sup>702</sup>:

---

<sup>700</sup> En este sentido también se manifiesta GARCÍA VIDAL que establece que: «Parece, por tanto, que la notificación debe ser hecha en un momento tal que permita, efectivamente, que los partícipes que lo deseen puedan sumarse a la acción». GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 165.

<sup>701</sup> En este sentido, pero en el ámbito del derecho de marcas, BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., p. 51.

<sup>702</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A. «La patente como objeto del tráfico jurídica». En FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADE, J. A. *La modernización...*, cit., pp. 242-273.

- (i) Por un lado, la transmisión plena de la patente puede venir dada por sucesión universal *mortis causa*, por ejemplo, por el fallecimiento del titular y transmisión a sus herederos, o por sucesión *inter vivos*, *verbigracia*, por la fusión de sociedades. Igualmente, pueden producirse transmisiones particulares —plenas— derivadas de negocios *inter vivos* como la cesión de la patente.
- (ii) Por otro lado, este autor hace referencia a la transmisión limitada de la patente, es decir, aquellos supuestos en que no cambia la titularidad de la patente y que en rigor no se produce una transmisión de la patente, sino únicamente de algunos de sus derechos. Puede tener lugar en supuestos de constitución de derechos reales sobre la patente, otorgamiento de licencias, usufructos<sup>703</sup>, etc.

De entre estas formas de transmisión destaca la cesión, que es una «operación jurídica *inter vivos* o *mortis causa* por cuya virtud el titular transfiere la patente, con todos los derechos y facultades que esto comparta y son susceptibles de transmisión, a un tercero que adquiere la titularidad de la misma»<sup>704</sup>. A estos efectos, en virtud del art. 82.3 LP, la patente será indivisible —por ejemplo, no se puede transmitir solo una reivindicación— y ello, aunque pertenezca a varias personas, en cuyo caso podrán transmitir su parte respetando lo establecido en el art. 80.2.a) LP sobre los derechos de tanteo y retracto del resto de cotitulares. Igualmente, también será transmisible la solicitud de la patente.

La cesión deberá realizarse por escrito y ser inscrita en el Registro de Patentes, de conformidad con lo establecido en el art. 82 LP y los arts. 77 y ss. RLP<sup>705</sup>. Esta inscripción resultará fundamental, pues, pese a no ser un requisito constitutivo del negocio de transmisión, sí lo es a los efectos de poder interponer las acciones de infracción de patente, *ex* arts. 2.3 y 117.1 LP.

Como ya se ha anticipado, deberá contarse con legitimación activa en el momento de interposición de la demanda, por lo que en los casos de cesión será importante determinar quién tiene la condición de titular en ese momento. Siendo así las cosas, si se produce la cesión de una patente de conformidad con las prescripciones legales, a partir de ese momento —teniendo en cuenta que se requiere la inscripción o, en su caso, la debida solicitud de inscripción, en virtud del art. 117.1 LP— el nuevo titular contará con legitimación activa para interponer la acción de cesación de los actos de infracción que se estén cometiendo o preparando —para los casos de prohibición—. En este sentido, las dudas pueden surgir en relación con la interposición de la pretensión de indemnización de los daños y perjuicios

---

<sup>703</sup> La constitución de un usufructo sobre una patente, según los términos previstos en los arts. 467 y ss. CC, reconocería al usufructuario el derecho al uso y disfrute de la patente. En estos casos, la doctrina viene admitiendo su legitimación a tenor del art. 446 CC, como una manifestación de su condición de poseedor. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 213.

<sup>704</sup> BOTANA AGRA, M. «La patente como derecho de propiedad...», *cit.*, p. 192.

<sup>705</sup> Esta inscripción es fundamental ya que en virtud con lo establecido en el art. 79.2 LP: «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».

causados, en cuyo caso el anterior titular solo podrá reclamar los daños hasta el momento de la cesión y el nuevo titular a partir de ese momento<sup>706</sup>.

Por otro lado, si se produce una cesión de la patente —u otro tipo de transmisión— durante la pendencia del proceso, se produciría un supuesto de pérdida sobrevenida de la legitimación activa. Así, como bien indica MASSAGUER FUENTES, el cedente continuaría teniendo la legitimación activa respecto de las acciones de daños —calculados únicamente hasta la fecha de la transmisión—, no, sin embargo, respecto de las acciones que se proyectan al futuro, como la acción de cesación —también en su modalidad de prohibición—.

No obstante, respecto a la acción de cesación sí podría producirse una sucesión procesal del nuevo titular en la posición del cedente<sup>707</sup>, continuando el proceso a tenor de lo establecido en el art. 17 LEC<sup>708</sup>.

### *1.2. Legitimación activa del licenciatario y el controvertido requisito de inscripción*

Afirma BOTANA AGRA que en sentido amplio puede definirse la licencia «como el instituto jurídico por cuya virtud un tercero, sin adquirir la titularidad de la patente, es autorizado por el titular de la patente o por la Administración para realizar actos de explotación del objeto de la patente»<sup>709</sup>. Asimismo, MARTÍN ARESTI afirma que puede definirse el contrato de licencia como aquel «contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que esté facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación de la invención que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y, a cambio, de una contraprestación»<sup>710</sup>.

Podemos diferenciar entre licencias voluntarias o contractuales (art. 83 LP), licencias obligatorias (arts. 90 a 96 LP) y licencias de pleno derecho (arts. 87 a 89 LP). Asimismo, podemos diferenciar, también, entre licencias totales o plenas —que se refiere a todos los actos que integran la explotación de la patente y en todas sus aplicaciones— y licencias parciales —referidas únicamente a una parte de las facultades que integran el derecho de exclusiva o alguna de sus aplicaciones—. Del mismo modo, según el ámbito territorial pueden ser nacionales o limitadas, dependiendo de si abarcan todo el territorio nacional o solo una parte. Y, por último, podemos distinguir si la licencia es exclusiva o no exclusiva, dependiendo de si el titular está facultado para conceder otras licencias o incluso explotar él mismo la invención patentada. Esta última diferenciación será relevante a los efectos de

---

<sup>706</sup> GARCIA VIDAL, no obstante, defiende la posibilidad de que «el anterior titular (el cedente), que es quien tendría derecho a reclamar los daños por esas infracciones anteriores, pueda ceder su derecho al nuevo titular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Comercio y en el artículo 1526 del Código Civil». GARCÍA VIDAL, A. *Las acciones civiles...*, cit., p. 172. Sin duda, esta posibilidad sería un componente a tener en cuenta durante la negociación de los términos de la transmisión de la patente.

<sup>707</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 264-265.

<sup>708</sup> Al respecto *vid.* MARTÍNEZ GARCÍA, E. «Pluralidad de partes». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, pp. 139-140.

<sup>709</sup> BOTANA AGRA, M. «La patente como derecho de propiedad...», cit., p. 194.

<sup>710</sup> MARTÍN ARESTI, P. *La licencia contractual de patente*, Pamplona: Aranzadi, 1997, p. 54.

determinar la legitimación activa de los licenciarios, lo que se tratará en los siguientes apartados.

La concesión de licencias tiene una importancia capital por tratarse de una práctica habitual en este ámbito<sup>711</sup>. Así, la LP y las demás normas en materia de propiedad industrial establecen la legitimación activa de los licenciarios en determinadas condiciones, entre las que se encuentra la acción de cesación.

Precisamente, la Directiva de *enforcement*, en su art. 4.b) establece que «Los Estados miembros reconocerán legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas procedimientos y recursos mencionados en el presente capítulo a: b) todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella». Por tanto, la Directiva no especifica en qué condiciones debe reconocerse la legitimación a los licenciarios, sino que hace referencia a la legislación nacional, lo que se puede traducir en claras diferencias entre los Estados miembros.

En España ha existido un extenso debate al respecto de la exigencia de la inscripción de la licencia sobre derechos de propiedad industrial en los correspondientes registros públicos, a los efectos de condicionar el reconocimiento de la legitimación activa de los licenciarios.

Por un lado, en la década de los noventa el TS comenzó a exigir que para que el licenciario pudiera interponer acciones de defensa de la patente, su licencia debía constar inscrita<sup>712</sup>, con alguna excepción, como los casos en los que el licenciario actúe como codemandado, a pesar de no constar inscrita la licencia<sup>713</sup>.

Frente a esta exigencia de inscripción, se promulgaron otros pronunciamientos jurisprudenciales, fundamentalmente de la AP de Barcelona, que se posicionaban en contra de la exigencia de la inscripción para el reconocimiento de la legitimación activa del licenciario, en tanto en cuanto no se podía aplicar la condición de «tercero de buena fe», según la concepción del art. 79.3 LP de 1986, a los infractores de derechos de exclusiva<sup>714</sup>.

---

<sup>711</sup> Sobre esta frecuencia de uso se pronuncia BERCOVITZ al afirmar que «Los medios fundamentales de disponer sobre las patentes consisten, o bien en la cesión de la patente, esto es la transmisión de la titularidad sobre la misma o, lo que es también muy frecuente, la concesión de licencias (arts. 82 y 83 LP 2015 y 71 a 73 CPE)». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Patentes y protección de otras creaciones», *cit.*, p. 453.

<sup>712</sup> En síntesis, el argumento del TS era que «la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos *inter partes*; por eso, el licenciario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia». Es decir, se vinculaba con el art. 79 LP de 1986. En este sentido, STS (Sala de lo Civil) n° 893/1995, de 18 de octubre (TOL 1.658.481); n° 158/1996, de 7 de marzo (TOL 5.153.217), n° 26/2001, de 17 de enero (TOL 4.964.611). Esta tesis jurisprudencial fue acogida por la jurisprudencia menor, entre otras, SAP de Madrid (Sección 28ª) n° 1/2007, de 9 enero.

<sup>713</sup> STS (Sala de lo Civil) n° 695/2000, de 11 de julio (TOL 4.973.817). En este sentido también, SAP de Madrid (Sección 28ª) n° 231/2014, de 18 de julio (JUR 2014\250933), determinó que no era necesaria la inscripción de la licencia cuando el titular de la patente y el licenciario exclusivo actuaran conjuntamente contra el infractor.

<sup>714</sup> SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 12 de junio de 2001 (AC 2002\235).

## CAPÍTULO TERCERO

Por otro lado, en relación con los derechos de propiedad industrial de la UE —por lo que no aplicable en el caso de las patentes, ni de patentes europeas validadas en España—, la jurisprudencia del TJUE también ha venido declarando que no se requiere la inscripción de la licencia sobre la marca o el diseño de la UE<sup>715</sup>.

En este contexto se promulgó la LP y como ha puesto de manifiesto la doctrina, se desaprovechó la oportunidad de solucionar los problemas que habían aparecido en la práctica y que tan negativas consecuencias pueden tener para quienes se ven perjudicados por la comisión de actos de infracción de patentes ilícitos<sup>716</sup>. Y ello porque el texto de la LP, en lo que a la legitimación activa se refiere, es muy similar a su antecesor y mantiene algunos de los términos controvertidos (arts. 117 LP y 124 LP de 1986).

Así, en su art. 117.1 LP afirma que estarán legitimados para el ejercicio de las acciones «los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes». Es decir, no remite a los «titulares de las patentes», sino a los «titulares de los derechos», por lo que el titular de una licencia se encuentra incluido en esta referencia que realiza la LP —más, teniendo en cuenta que en el art. 117.2 LP se refiere a «los titulares de una licencia» en el sentido de titulares de un derecho de licencia—<sup>717</sup>. Además, en ese mismo apartado se permite que para el reconocimiento de la legitimación activa se acredite la solicitud de inscripción del «acto o negocio del que trae causa el derecho que se pretenda hacer valer». De modo que estas referencias a «acto o negocio» encajan perfectamente con el contrato de licencia de patente.

Asimismo, y de forma muy clara, el precepto exige que estos titulares de los derechos se encuentren inscritos en el Registro de Patentes. Por lo que, según lo previsto en la legislación vigente, parece evidente que es necesario que el título que legitima al actor se encuentre inscrito en el Registro de Patentes o bien se haya solicitado debidamente la inscripción de este, a tenor de lo establecido el art. 117.1 LP *in fine*.

Sin embargo, esta opción legislativa no deja de ser cuestionable, pues puede generar situaciones en las que la vulneración del derecho quede impune, beneficiando solo a aquellos que infringen una patente y perjudicando a aquellos que respecto a esta tienen un derecho legítimo.

MASSAGUER FUENTES esgrime algunos de los motivos, que compartimos, por los que considera que no debiera exigirse la inscripción de la licencia para reconocer la legitimación activa del licenciataria. Entre otros argumentos, este autor defiende que la Directiva de *enforcement*, que prevé la legitimación del licenciataria, pero, a su vez, remite al derecho interno, «no permite a los Estados miembros sujetar el reconocimiento de la legitimación activa de los licenciataria a cualquier clase de requisito», considerando que la

---

<sup>715</sup> STJUE de 4 de febrero de 2016, C-163/15, *Hassan*, en su apartado 26 establece que: «el licenciataria puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro».

<sup>716</sup> MONTEFUSCO MONFERRER, J. «Legitimación activa de personas distintas al titular para el ejercicio de acciones de infracción de derechos de exclusiva», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 76, 2015, p. 179.

<sup>717</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 198.

exigencia de inscripción introduce una cierta complejidad e incrementa los costes<sup>718</sup>, siendo que no resulta de utilidad, ni encuentra justificación a los efectos de reconocer la legitimación a un conjunto de sujetos<sup>719</sup>. En este sentido, los argumentos que jurisprudencialmente llevaron a construir la exigencia de la inscripción descansan sobre la oponibilidad a terceros —de buena fe— de la inscripción, cuestión ajena e independiente de la legitimación activa del licenciatario.

Así, puede darse el caso de que sobre una patente europea validada en España se haya concedido una licencia exclusiva reforzada en la que el titular se obligue a no ejercer por sí y para sí mismo las facultades atribuidas por la patente. Por lo que, si el titular no tiene interés en el mercado español, no ejercitará las acciones de infracción en defensa de su patente, de modo que, si el licenciatario no tiene inscrita su licencia, no podrá interponer las acciones correspondientes, pudiendo incluso ser desestimada su pretensión de condena a la cesación con condena en costas por falta de legitimación activa. Una situación que solo favorecerá a los infractores, los cuales podrían continuar con la infracción sin penalización alguna.

Por ello, MASSAGUER FUENTES propone una reformulación de la interpretación del art. 117.1 LP<sup>720</sup> y GARCÍA VIDAL afirma que «pueden existir razones para propugnar un cambio normativo o, en su defecto, de rumbo jurisprudencial»<sup>721</sup>. En nuestra opinión, la solución debe venir por modificar el tenor literal y exigir la inscripción en los casos de titularidad de la patente —bien sea originaria o derivativa—, no, sin embargo, para el resto de derechos, como es el caso de los licenciatarios.

De este modo, propondría la siguiente redacción del art. 117.1 y 4 LP:

«1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de ~~(los derechos)~~ *las patentes* inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa ~~(el derecho que se pretenda hacer valer)~~ *su titularidad*, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

[...]

4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante. *A los efectos de los apartados segundo y tercero de este artículo, no se exigirá la inscripción de la licencia en el Registro de Patentes.*

---

<sup>718</sup> Si bien, es cierto que el coste es muy bajo y no alcanza ni a los 15 € por solicitud de inscripción de la licencia.

<sup>719</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 269.

<sup>720</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 271.

<sup>721</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 199.

### 1.2.1. *Legitimación directa del licenciatario en exclusiva*

Las licencias exclusivas implican que el titular no podrá conceder otras licencias e incluso podrá excluirse por contrato la explotación de la invención por parte del licenciante<sup>722</sup>.

El art. 117.2, 3 y 4 LP se refieren a la legitimación activa del licenciatario, estableciendo una serie de requisitos según si la licencia es exclusiva o no. GARCÍA VIDAL afirma que de la redacción de la LP se desprende una legitimación activa directa, prevista en el art. 117.2 LP, y una legitimación activa subsidiaria, regulada en el art. 117.3 LP<sup>723</sup>. Acogemos esta denominación, siguiendo a este autor.

Por un lado, el art. 117.2 LP establece lo que GARCÍA VIDAL denomina legitimación «directa», y que supone que: «Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva».

De lo dispuesto en este precepto se deducen una serie de aspectos determinantes. No obstante, con carácter preliminar, se debe tener en cuenta lo advertido por MASSAGUER FUENTES, en tanto en cuanto este reconocimiento de legitimación activa del licenciatario exclusivo «se limita a la defensa del derecho licenciado frente a los actos de infracción que invaden el ámbito objetivo, sustantivo y territorial de su licencia, y no alcanza a los actos de explotación que por su objeto, naturaleza o localización queden fuera de la autorización concedida mediante su licencia»<sup>724</sup>.

En primer lugar, se requiere que no exista pacto en contrario, lo que fundamentalmente se corresponde con el hecho de que en el contrato de licencia no se haya prohibido al licenciatario en exclusiva ejercitar las acciones que la LP reconoce a su titular, entre las que se encuentra la acción de cesación. La cuestión aquí problemática es cómo se tiene conocimiento de ese pacto en contrario por parte del demandado, a los efectos de impugnar la falta de legitimación activa del licenciatario en exclusiva.

Si el contrato de licencia no se ha aportado al procedimiento, el demandado tendría varias opciones para poder averiguar si existe este pacto. Fuera del proceso podría obtenerlo a través de la OEPM, ya que si la licencia consta inscrita en el Registro de Patentes es posible que el contrato de licencia se haya aportado al expediente de la OEPM. De modo que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 5ª apartado segundo de la LP, esta información podrá ser consultada, salvo que en virtud con lo establecido en el apartado quinto de esta misma disposición se hubiera solicitado la confidencialidad del contrato. No obstante, la OEPM considera que ostentar la condición de parte en un proceso al respecto de una patente supone contar con un interés legítimo, que constituye una excepción a la

---

<sup>722</sup> ROMANÍ LLUCH, A. «Parte IV. El Derecho de Propiedad Industrial», *cit.*, p. 1202.

<sup>723</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 175.

<sup>724</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 272.

confidencialidad prevista en este precepto, por lo que sí podría accederse a este documento por esta vía<sup>725</sup>.

Dentro del proceso, el demandado que pretenda impugnar la legitimación activa del licenciataria podría recurrir a la figura de la exhibición de documentos<sup>726</sup>, pudiendo requerírsele a la parte demandante licenciataria (art. 328 LP), al licenciante que no es parte en el proceso en su condición de tercero (art. 330 LP) o a la OEPM (art. 332 LP), si se aportó al solicitar la inscripción de la licencia y se cumplen los requisitos antes mencionados. En estos supuestos, será conveniente que el licenciataria demandante solicite al tribunal que se atribuya carácter reservado al contrato de licencia, pues puede contener información técnica o de otro tipo muy relevante para las partes, especialmente teniendo en cuenta lo previsto en el art. 84 LP. En todo caso, podría solicitarse la declaración testifical del representante legal del licenciante, a los efectos de declarar sobre la existencia de un pacto que prohíba la facultad del licenciataria de interponer las correspondientes acciones.

En segundo lugar, la doctrina se ha planteado si se trata de una legitimación ordinaria o extraordinaria. Así, por ejemplo, ORTELLS RAMOS considera que se trata de un supuesto en que se cuenta con la «titularidad de un poder jurídico tipificado que habilita para hacer valer, en nombre propio, el derecho subjetivo de otro (sustitución procesal)»<sup>727</sup>. Sin embargo, otros autores, como MASSAGUER FUENTES, afirman que el licenciataria exclusivo está legitimado en su propio nombre y por cuenta propia para interponer las acciones que tutelen su derecho licenciado, considerando que no se trata de un supuesto de sustitución o actuación en lugar del titular<sup>728</sup>. Por otro lado, MONTERO AROCA considera que la legitimación activa del licenciataria exclusivo es ordinaria y no por sustitución —como en el caos de licencia no exclusiva—<sup>729</sup>.

En tercer lugar, siguiendo con el tenor del art. 117.2 LP se plantea otro interrogante vinculado a que la legitimación se reconoce para interponer las acciones de la LP —entre las que se encuentra la de cesación— frente a «terceros». Así, podemos cuestionarnos si el

---

<sup>725</sup> Disposición Adicional 5ª LP: «1. La publicación de las solicitudes y resoluciones de concesión de los títulos de Propiedad Industrial incluirá el nombre y apellidos del solicitante o titular, si se trata de personas físicas, o la denominación o razón social si se trata de personas jurídicas, así como su nacionalidad y dirección postal. 2. Una vez publicadas las solicitudes podrán ser consultados los documentos que integren los expedientes de los correspondientes títulos, sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes. La consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre Propiedad Industrial. 3. La consulta pública incluirá necesariamente la de los datos necesarios para identificar al titular de la solicitud o del derecho de Propiedad Industrial y contactar con él, así como a las partes personadas o intervinientes en el procedimiento, y en particular el nombre y apellidos, si se trata de personas físicas, su denominación o razón social si se trata de personas jurídicas y su dirección postal. 4. La consulta pública podrá incluir, salvo oposición expresa del interesado cuando se refieran a personas físicas, el teléfono y el número de identificación fiscal. 5. Se exceptuarán de la consulta pública las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado previamente a la petición de consulta, siempre que: 1.º No respondan a los fines de información pública propios del Registro de Patentes y 2.º Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte solicitante de aquella».

<sup>726</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los medios de prueba en concreto (I)». En AA.VV. (Barona Vilar, S.; Gómez Colomer, J. L., coords.) *Proceso civil, Derecho Procesal II*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 252-265.

<sup>727</sup> ORTELLS RAMOS, M.; JUAN SÁNCHEZ, R., «Capítulo 6», *cit.*, p. 111.

<sup>728</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 271.

<sup>729</sup> MONTERO AROCA, J. *De la legitimación en el proceso civil...*, *cit.*, pp. 363-364.

licenciatario en exclusiva puede ejercitar las acciones reguladas en la LP frente al titular de la patente porque viole los términos de la exclusiva. Algunos autores consideran que el titular de la patente no puede ser calificado como «tercero», que es frente a quienes el art. 117 LP concede legitimación al licenciatario exclusivo. Por lo que a su juicio en esos casos deberá acudir a las vías del incumplimiento contractual o de la competencia desleal<sup>730</sup>. Por el contrario, BARONA VILAR en el ámbito marcario —aunque cuyo razonamiento resulta aquí aplicable—, no solo considera que el licenciatario exclusivo puede interponer la acción de cesación frente al titular licenciante, sino que afirma que la privación contractual de esta facultad del licenciatario aplicaría frente a terceros, pero no cuando se interponga la acción de cesación contra el titular licenciante —porque, por ejemplo, esté vulnerando la exclusividad que otorgó al licenciatario—<sup>731</sup>, en cuyo caso no podrá excluirse la legitimación por contrato.

Compartimos este razonamiento, pues lo contrario sería negar la posibilidad de interponer la acción de cesación a quien se ve perjudicado por la comisión de infracciones, abocándole a un proceso por incumplimiento contractual que no tiene en cuenta las especialidades propias de la materia. Además, si estas acciones se pueden interponer contra cualquier tercero infractor, con más razón pudieran poder interponerse contra el licenciante que traspasa los límites contractuales y comete una infracción.

### *1.2.2. Legitimación subsidiaria del licenciatario en exclusiva*

Por otro lado, el art. 117.3 LP establece lo que GARCÍA VIDAL denomina legitimación «subsidiaria», y que se concreta en estos términos: «El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento».

El licenciatario exclusivo que no cuente con la legitimación que reconoce el art. 117.2 LP, esto es, porque exista un pacto en contrario, sí podrá interponer las acciones de infracción de patente, particularmente la de cesación, si requiere fehacientemente al titular de la patente para que interponga las correspondientes acciones y este se niega a ejercerlas o no las interpone en el plazo de tres meses. Es decir, el licenciatario exclusivo en cuyo contrato exista pacto en contrario para el ejercicio de acciones, tendrá legalmente atribuida legitimación subsidiaria, *ex art. 117.3 LP*.

---

<sup>730</sup> MARTÍ MIRAVALLS, J. «Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español», *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n° 123, 2008, pp. 1421-1422.

<sup>731</sup> BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, *cit.*, p. 52.

De esta forma, se recoge una excepción en pro de los derechos de aquel que cuenta con una licencia en exclusiva para un ámbito y territorio y que es al fin y al cabo el verdadero interesado en que se tutele su derecho exclusivo. Y esto, habiéndose requerido previamente al titular, que puede que no tenga interés en invertir sus recursos para defender una patente que no explota o incluso, aunque sí la explote, pueda tener motivos por los que decida no interponer acciones de tutela de sus derechos de patente.

La atribución de esta legitimación activa subsidiaria, sin embargo, no puede venir limitada por pacto en contrario. Por lo que, si este pacto existiera entre las partes, no podrá utilizarse para fundamentar una falta de legitimación activa del licenciario. Esta previsión normativa se da en un contexto que define GARCÍA VIDAL en el que «Es cierto que en la práctica abundan los contratos de licencia en los que se pacta expresamente que será el titular del derecho licenciado quien entablará las acciones en defensa de la propiedad industrial licenciada, obligándose el licenciario a poner en su conocimiento cualquier acto de infracción del que tenga conocimiento»<sup>732</sup>. Cosa distinta serán los efectos que, si se interponen las acciones, se puedan generar *inter partes*, pudiéndose derivar responsabilidad contractual u otras consecuencias negativas que perjudiquen la relación entre las partes y entorpezcan futuros negocios entre ellas. Así, el licenciario siempre deberá ponderar todos estos factores, y se evite actuar en contra de la voluntad del licenciante. Así, sería conveniente incluso, si el titular no interpone acciones en el plazo de tres meses, que se entablen con este una serie de negociaciones para facilitar la «autorización» del licenciante, lo que no se requiere en la ley, pero sí puede limitar los efectos negativos referidos.

El reconocimiento de esta legitimación subsidiaria exige del requerimiento fehaciente al titular de la patente para que entable la acción judicial correspondiente. Así, el anterior art. 124.2 LP de 1986 exigía que este requerimiento se llevase a cabo «notarialmente»; sin embargo, el actual art. 117.3 LP permite que el requerimiento se realice «fehacientemente», pudiendo utilizarse otros nuevos medios de comunicación existentes que ofrecen garantías en cuanto al envío, contenido y recepción de la comunicación, sin necesidad de intervención de fedatario público, abaratando y agilizando este trámite preceptivo.

Como indica el precepto, el contenido del requerimiento no puede limitarse a informar de las infracciones de patente y manifestar su intención de interponer acciones, sino que se deberá realizar a los efectos de que el titular de la patente «entable la acción judicial correspondiente», esto es, solicitándole que inicie un proceso. Así, la buena fe contractual y procesal requiere que se le advierta de que, si en el plazo de tres meses no interpone estas acciones, el licenciario las ejercerá en virtud de lo establecido en el art. 117.3 LP.

Este requerimiento se aportará junto a la demanda, así como junto al escrito de petición de medidas cautelares las cuales se insten, en su caso, por resultar urgentes para evitar un daño.

---

<sup>732</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 177.

### 1.2.3. *Legitimación subsidiaria del licenciatario no exclusivo*

El art. 117.2 LP *in fine* establece que el licenciatario no exclusivo no podrá ejercitar las acciones que la LP reconoce al titular de la patente. La doctrina ha justificado esta falta de legitimación activa del licenciatario no exclusivo en el hecho de que el infractor con sus actos de infracción sí lesiona la posición jurídica del titular y del licenciatario exclusivo, sin embargo, no perjudica la posición jurídica del licenciatario no exclusivo, pues al no ser exclusiva se entiende que la patente puede ser explotada por otros<sup>733</sup>. En nuestra opinión, este razonamiento es acertado, no obstante, el licenciatario no exclusivo deberá hacer frente al pago de un canon, que, por ejemplo, puede ser un porcentaje de las ventas netas de los productos patentados. En este caso, sí se vería perjudicado porque un infractor pueda estar comercializando un producto sin satisfacer canon alguno, pudiendo incluso fijar un precio de mercado inferior al del licenciatario no exclusivo.

No obstante lo anterior, sí se les reconoce legitimación subsidiaria en el art. 117.3 LP, es decir, con el previo requerimiento al titular en las condiciones explicadas.

Nada se dice en relación con la posible existencia de un pacto entre licenciatario no exclusivo y titular en contra del ejercicio de acciones por parte del licenciatario no exclusivo<sup>734</sup>. Por lo que, si existiese, ningún efecto debiera tener sobre el reconocimiento de la legitimación subsidiaria de los licenciatarios no exclusivos. Y ello, pese a las negativas consecuencias contractuales y de relación entre las partes que del ejercicio de acciones pudieran derivarse, como se han expuesto en el apartado anterior.

### 1.2.4. *Notificación fehaciente de la interposición de acciones*

Por último, el art. 117.4 LP y en garantía de los derechos de los titulares establece que: «El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante».

De este modo el titular queda advertido del inicio del proceso y puede optar, desde la perspectiva del principio dispositivo, a participar en el proceso como parte o como «coadyuvante».

No obstante, no se establece un plazo para llevar a cabo la notificación, ni se determina si deberá realizarse antes o después de la interposición de la demanda. Sea como fuere, la notificación deberá permitir que el titular tenga una posibilidad real de personarse e intervenir en el procedimiento. Asimismo, esta comunicación no deberá aportarse al proceso, por lo que no afectará a la admisión de la demanda.

---

<sup>733</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 176.

<sup>734</sup> En relación con el art. 124 LP de 1986 se dictó la STS (Sala de lo Civil) n° 347/1994, de 25 de abril (RJ 1994\3222) la cual privaba de legitimación activa al licenciatario, fuera exclusivo o no, si existía pacto en contrario. Esta resolución fue criticada por la doctrina, MONTERO AROCA, J. *De la legitimación en el proceso civil...*, cit., p. 364.

Otra forma de dar cumplimiento a este requisito podría ser realizar un llamamiento por parte del demandante licenciatarario al titular a través de la intervención provocada del art. 14.1 LEC. En estos casos de intervención provocada la iniciativa para que un tercero intervenga en el proceso proviene de las partes, en este caso, del demandante licenciatarario. No obstante, el art. 14.1 LEC realiza una remisión a lo que la ley disponga, lo que se ha interpretado como una remisión a la ley material, que en nuestro caso podría ser este art. 117.4 LP, como algunos autores han defendido<sup>735</sup>.

Esta solicitud de intervención se realizaría en la demanda y daría la oportunidad al titular de tutelar sus intereses los cuales se pueden ver afectados por el resultado del proceso, en la medida en que son titulares de la patente objeto de litigio.

Sin embargo, al respecto del art. 124.3 de la LP de 1987 cuyos términos eran similares a los del actual art. 117.4 LP, MONTERO AROCA consideró que «es difícil concluir que estas normas contienen supuestos especiales de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la LEC, pues esta atiende a la llamada en la demanda mientras que aquellas normas se refieren simplemente a una notificación que podrá llevar o no a una intervención voluntaria»<sup>736</sup>. En nuestra opinión, si el licenciatarario intentase una intervención provocada en estos casos, cuanto menos estaría dando cumplimiento al requisito de notificar fehacientemente al titular, dándole plenas posibilidades para intervenir desde sus inicios. Cosa distinta sería su admisión, si, como afirma MONTERO AROCA, las previsiones de la LP no pudieran considerarse como fundamento según la remisión que realiza el art. 14.1 LP a la ley sustantiva.

Por otro lado, si el titular tiene conocimiento de la existencia del proceso por otros medios, podrá personarse en el mismo, según las previsiones del art. 13 LEC sobre intervención voluntaria, siendo también posible que el tribunal se lo notifique, *ex* art. 150.2 LEC.

Todos estos cauces, pretenden garantizar el derecho del titular de la patente a personarse e intervenir en el procedimiento en cualquier momento.

Por último, conviene apuntar que la actual LP distingue dos formas en las que puede intervenir el titular de la patente, como parte en el proceso o como coadyuvante, las cuales no se recogían por su antecesora de 1986. Esta diferenciación actualmente se encuentra desfasada, ya que esta distinción no se establece en el art. 13 LEC, el cual unificó ambas figuras, reconociendo a los dos tipos de intervinientes los mismos poderes procesales. Por ello, propondría la eliminación de la referencia a «ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante», pues las posibilidades de personarse e intervenir en el proceso ya se encuentran previstas en la LEC y suponen su actuación como parte.

## 2. Legitimación pasiva

---

<sup>735</sup> DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 14». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia: Tirant lo Blanch tratados, 2015, p. 308.

<sup>736</sup> MONTERO AROCA, J. *De la legitimación en el proceso civil...*, *cit.*, p. 364.

JUAN SÁNCHEZ y ORTELLS RAMOS definen la legitimación pasiva como «la vinculación del demandado con la situación jurídica a la que se refiere la pretensión, en virtud de la cual, si el actor alega y prueba los hechos que sustentan tal vinculación, podrá obtener frente a ese demandado la tutela judicial que ha pretendido»<sup>737</sup>.

Al igual que ocurría en el caso de la legitimación activa, la falta de legitimación pasiva da lugar al dictado de una sentencia absolutoria con eficacia de cosa juzgada frente a ese particular demandado. Lo que, sin embargo, no resta que el actor pueda interponer otra demanda frente a otra persona<sup>738</sup>.

La LP establece las situaciones en las que se atribuye la legitimación pasiva. En primer lugar, tienen legitimación pasiva los infractores que realizan una conducta lesiva de la patente registrada. Así, el art. 70 LP determina que podrán ejercitarse las acciones que correspondan «contra quienes lesionen su derecho». En segundo lugar, el art. 83.2 LP también establece que podrán ejercitarse las acciones de defensa de la patente contra los licenciarios que violen alguno de los límites establecidos en su licencia. Y, en tercer lugar, el art. 71.2 LP permite que las medidas comprendidas en los párrafos a) y e) del art. 71.1 LP, entre las que se encuentra la cesación, puedan solicitarse «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra el tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción».

Por último, conviene puntualizar que algunos autores<sup>739</sup> defienden la atribución de responsabilidad a quienes cooperen o induzcan a la infracción de una patente. No obstante, a nuestros efectos, la acción de cesación solo podrá interponerse en estos casos si esa inducción encaja dentro de la infracción indirecta del art. 60.2 LP. No, en cambio, en otros supuestos, pues la cesación, sin embargo, puede imponerse al infractor o, en su caso, al intermediario (arts. 70 y 71.2 LP). Con ello no negamos que se les pueda atribuir otro tipo de responsabilidad de conformidad con el régimen general civil.

### 2.1. *El presunto infractor*

El art. 70 LP establece que el titular —léase, y demás legitimados— podrán ejercitar las acciones que correspondan «contra quienes lesionen su derecho». Esta lesión del derecho de patente se traduce en la comisión de actos de infracción cuya realización —o preparación, en los casos de prohibición— se atribuye al demandado.

De esta forma, se considera infractor a quien realiza sin la debida autorización actos de explotación directa o indirecta de la invención<sup>740</sup> y frente a estos infractores es contra

---

<sup>737</sup> JUAN SÁNCHEZ, R.; ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 6...», *cit.*, p. 137.

<sup>738</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, E. «Las partes: legitimación...», *cit.*, p. 122.

<sup>739</sup> MARCO ALCALÁ, L. A. «Legitimación pasiva e infracción directa e indirecta del derecho de patente en la jurisprudencia española reciente», *ADI*, n.º 35, p. 481. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 231-233.

<sup>740</sup> Como se trató en el Capítulo Primero, estos actos de infracción pueden realizarse de forma directa (art. 59 LP), por ejemplo, en los supuestos de fabricación u ofrecimiento para la venta de un producto protegido por una patente; o de forma indirecta (art. 60 LP), como en los casos de entrega de medios a una persona no

quienes se interpondrán las correspondientes acciones de infracción, particularmente la de cesación.

Más concretamente, serán infractores tanto quienes ejecuten materialmente los actos de infracción —o los preparen, si se trata de la vertiente de prohibición—, incluso aunque actúen por petición de otra persona, así como quienes ordenen a otros la realización o preparación de estas violaciones o por cuya cuenta o en cuyo interés se realicen los actos de explotación<sup>741</sup>.

Sin embargo, cada infractor responderá únicamente de los actos de infracción que ha cometido, aunque sus infracciones puedan estar relacionadas. De modo que, si un infractor comete actos ilícitos de fabricación y un segundo infractor comete actos ilícitos de distribución, se tratará de infracciones independientes y entre ellos no existirá una situación de litisconsorcio pasivo necesario, si no que el legitimado activamente podrá elegir si interponer acciones frente a uno, otro o los dos.

Como se ha puesto de manifiesto, en el pasado se hizo un uso fraudulento de las patentes de cobertura, por lo que actualmente el art. 64 LP determina que «el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya». Por tanto, la titularidad de una patente de cobertura no podrá alegarse por el demandado para fundamentar su falta de legitimación pasiva<sup>742</sup>. Sin embargo, el art. 78.2 LP sí que establece un límite al ejercicio de las acciones, determinando que el titular de la patente —aunque debería entenderse cualquier legitimado activamente— no podrá ejercitar las acciones de infracción, entre las que se encuentra la de cesación, frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados. Por tanto, estas razones sí podrán motivar la falta de legitimación pasiva del demandado, lo que, en opinión de una parte de la doctrina, deriva del principio de agotamiento del derecho<sup>743</sup>.

Por otro lado, además de la realización de los actos de infracción por terceros, puede darse la situación de que aquellos con los que existe una relación contractual también realicen actos de infracción. Así, los licenciarios que infringen los límites de su licencia pueden cometer actos de infracción y los licenciantes que incumplen los términos del contrato de licencia también pueden cometer actos de infracción. A continuación, se estudian ambos casos de forma separada.

---

autorizada para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma, teniendo conocimiento de que se están destinando a la explotación de dicha invención.

<sup>741</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 276.

<sup>742</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Acciones y proceso...*, cit., p. 241.

<sup>743</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. «Efectos de la patente», cit., p. 187.

## CAPÍTULO TERCERO

### *2.1.1. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciario, ex art. 83.2 LP*

El art. 83.2 LP establece que los derechos conferidos por la patente o la solicitud de esta podrán ser ejercitados frente al licenciario que viole algunos de los límites de su licencia, según se hayan establecido a tenor de lo previsto en el art. 83.1 LP.

Estos límites pueden ser objetivos, ya que la licencia puede concederse para la totalidad o solo para alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva de las patentes. Por ejemplo, la licencia puede concederse únicamente para la distribución, pero no para la fabricación. Igualmente, pueden establecerse límites territoriales, dependiendo de si la licencia se ha concedido para todo el territorio español o solo una parte. Asimismo, MARTÍN ARESTI afirma respecto de los criterios objetivo y territorial que las licencias cuentan con un límite temporal, pues el propio derecho de patente está limitado en el tiempo —20 años—, pero, además, la licencia puede concederse por un tiempo inferior al tiempo total de protección.

Estos límites, objetivos, territoriales y temporales, deberán establecerse en el contrato, por cuanto, si nada se determina en este, en virtud del art. 83.4 LP, el licenciario tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente. Así, si no se ha establecido ningún límite en el contrato, el licenciario no podrá cometer actos de infracción, ya que su licencia valida los actos de explotación que pueda llevar a cabo.

*A sensu contrario*, cuando en el contrato de licencia se han establecido estos límites y el licenciario no los respeta, sus incumplimientos contractuales tendrán la condición de actos de infracción, a tenor del art. 83.2 LP<sup>744</sup>, y frente a los mismos se podrá interponer la acción de cesación. Es el propio texto legal de la LP el que recoge expresamente la posibilidad de actuar contra el licenciario que no respeta los límites de su licencia por lo que si se dan estas condiciones estarán legitimados pasivamente<sup>745</sup>.

### *2.1.2. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciante*

Otra situación a la que se refieren algunos autores, como GARCÍA VIDAL, es aquella en la que el titular de la patente concede una licencia exclusiva y se compromete por medio

---

<sup>744</sup> MARTÍN ARESTI, P. «Transferencias, licencias y gravámenes». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2017, pp. 363-364.

<sup>745</sup> En esta misma línea, encontramos otros textos normativos que también se refieren expresamente a la posibilidad de interponer acciones de protección de derechos de propiedad industrial contra los licenciarios que infringen su contrato, como el art. 48.2 LM o el art. 60.4 LDI. Asimismo, el TJUE en relación con la interpretación de la Directiva de *enforcement* también ha manifestado que: «[...] procede responder a la cuestión prejudicial planteada que las Directivas 2004/48 y 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido dentro del concepto de «infracciones de los derechos de propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en esta última Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional».

de su contrato a no explotar la patente; sin embargo, incumple su contrato y explota la patente perjudicando la exclusividad que ha concedido al licenciatario en exclusiva<sup>746</sup>.

Como afirma GARCÍA VIDAL, la cuestión se vincula con el carácter real u obligatorio del contrato de licencia. Por un lado, puede considerarse que por medio de la concesión de la licencia exclusiva se renuncia a la facultad de explotar el bien licenciado. En estos casos, si el licenciante que explota el bien licenciado podría cometer actos de infracción de dicho derecho. Por otro lado, si se le reconoce un carácter obligatorio, la explotación de la patente generaría una serie de obligaciones del licenciante ante el licenciatario, en cuyo caso se trataría de infracciones del contrato de licencia y no de actos de infracción de la patente<sup>747</sup>.

Además, GARCÍA VIDAL hace referencia a una situación que puede tener lugar como consecuencia de que el titular que ha concedido una licencia en exclusiva posteriormente otorgue otra licencia que sea coincidente con los límites material, territorial y temporal de la licencia exclusiva. De esta forma, el licenciatario en exclusiva podría interponer acciones contra el segundo licenciatario, en cuyo caso, el demandado podría llamar en garantía al licenciante, por medio de la intervención provocada prevista en el art. 14 LEC<sup>748</sup>.

En nuestra opinión, la cuestión en absoluto es baladí, pues es perfectamente posible que el titular de una patente haya concedido una licencia exclusiva y posteriormente perjudique esa exclusividad firmando otro contrato de licencia sobre esa patente. Así, pongamos por caso que el titular de una patente española tecnológica es una empresa canadiense que concede a una empresa española una licencia exclusiva para la explotación de dicha patente en España. Así, ese contrato de licencia cuenta con una cláusula penal de 50.000 euros y un canon mensual fijo. Sin embargo, posteriormente el mercado tecnológico español en que se comercializa el producto patentado se beneficia de un crecimiento exponencial de precios, por lo que la empresa canadiense se ve perjudicada, pues el canon es fijo. De esta forma, tras realizar los correspondientes cálculos económicos, decide firmar otro contrato de licencia con otra empresa española en la que se establece un canon muy superior. Así, incumpliría el primer contrato de licencia en exclusividad y debería satisfacer la cláusula penal pactada, pero asumiría esta posibilidad pues se vería compensado económicamente por las ganancias del segundo contrato.

En esta situación podrían darse diferentes escenarios, algunos de los cuales se plantean a continuación:

(i) Por un lado, que el primer licenciatario en exclusiva demandase al licenciante por incumplimiento contractual —por haber concedido una segunda patente con posterioridad—, solicitando los correspondientes daños y perjuicios. Sin embargo, esto no

---

<sup>746</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 230-231.

<sup>747</sup> *Ibidem*. En relación con esta última posición, se ha argumentado que el art. 117.2 LP, que reconoce la legitimación activa de los titulares de una licencia exclusiva, hace referencia a que las acciones de defensa de la patente podrán ejercitarse por el licenciatario en exclusiva «frente a terceros», por lo que no se le atribuye legitimación frente al titular y licenciante de la patente, ya que este no tendría la condición de tercero.

<sup>748</sup> *Ibidem*.

## CAPÍTULO TERCERO

evitaría que el segundo licenciatario continuase explotando la patente y perjudicando al primer licenciatario en exclusiva.

(ii) Por otro lado, que el primer licenciatario en exclusiva demandase al segundo licenciatario interponiendo la pretensión de condena a la cesación de la explotación de la patente. En este caso, el demandante justificaría la prioridad de su contrato, que es la que le atribuye el derecho para explotar en exclusiva la patente. Por su parte, el segundo licenciatario demandado podría articular diferentes estrategias, como reconvenir alegando la nulidad del primer contrato de licencia en exclusiva, así como provocar la intervención en el proceso del titular de la patente. Así, nos encontraríamos ante lo que MONTERO AROCA denomina una «llamada en garantía», por medio de la cual se «provoca la intervención en el proceso de un hasta entonces tercero, que debe garantizar al llamante de los resultados del mismo»<sup>749</sup>. Esta llamada sería formal, en tanto en cuanto se desprende del hecho de que el tercero —en este supuesto, el titular de la patente— está obligado a garantizar al llamante en virtud de una transmisión onerosa de derechos efectuada con anterioridad. Esta intervención provocada tendría su amparo en el art. 14.2 LEC que realiza una remisión a lo que la ley disponga, y que la doctrina ha entendido que se refiere a la ley material<sup>750</sup>. En cumplimiento de lo anterior, el art. 85.1 LP regula la responsabilidad del licenciante, debiendo responder en aquellos casos en que otorgue una licencia careciendo de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate, en este caso, para el otorgamiento de una segunda licencia. Y ello en virtud del art 83.6 LP que impide el otorgamiento de otras licencias en los casos de previa concesión de licencia exclusiva. Además, podría concurrir claramente un supuesto de mala fe de la que respondería también el titular, *ex* art. 85.2 LP, y sería justificación para su llamada en garantía<sup>751</sup>.

De esta forma, si el licenciatario demandado llamase en garantía al titular, se seguirían las precisiones previstas en el art. 14.2 LEC, de modo que el demandado debiera solicitar al tribunal que se notificara al titular la pendencia del proceso, siguiéndose los trámites previstos en la LEC. Eventualmente, si es admitida la intervención el titular pasará a ser parte —demandada— con todos los correspondientes derechos y cargas.

(iii) Otra posibilidad sería la interposición de ambas acciones, que podría dar lugar a la acumulación subjetiva de acciones, a tenor del art. 72 LEC. En estos casos debería acreditarse que existe un nexo por razón del título, que sería la licencia en exclusividad de una patente, si bien esto debiera analizarse según las circunstancias de cada caso.

Por tanto, las posibilidades serían diversas, pero el ordenamiento sí reconoce diferentes formas de tutelar judicialmente estos derechos, dependiendo de las circunstancias del caso.

---

<sup>749</sup> MONTERO AROCA, J. *De la legitimación en el proceso civil*, *cit.*, p. 300.

<sup>750</sup> *Ibidem*, p. 292.

<sup>751</sup> Podríamos hacer un paralelismo entre esta llamada formal y la llamada por evicción, más si cabe, teniendo en cuenta que el art. 85.3 LP determina que a las acciones de responsabilidad referidas en los apartados 1 y 2 del art. 85 LP serán de aplicación las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

## *2.2. Intermediarios. Más allá de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información*

El art. 71.2 LP establece que las medidas previstas en los párrafos a) y e) del art. 71.1 LP, es decir, las medidas de cesación y prohibición, así como las de remoción, podrán solicitarse contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente. Así, podrán instarse cuando sean apropiadas, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción. Y ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI.

Esta previsión también se establece a los efectos de instar la correspondiente tutela cautelar, de modo que pueden instarse: (i) medidas cautelares de cesación de los actos que pudieran ser constitutivos de infracción de la patente, así como (ii) medidas de prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de los actos de infracción — además de otras medidas cautelares—. Esto está previsto en el art. 128.2 LP y se sujeta a los mismos requisitos y condiciones descritos, esto es, que las medidas sean apropiadas, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y de nuevo sin perjuicio de lo previsto en la LSSI.

La finalidad de esta previsión no es otra que establecer medios eficaces de tutela de los derechos de patente, sorteando los obstáculos que en la práctica pueden acontecer, especialmente cuando se da una enorme fragmentación de la infracción unida a una centralización de los servicios que la posibilitan<sup>752</sup>. Así, se vuelve la vista hacia los que son «facilitadores» de la comisión de infracciones, los cuales con sus servicios contribuyen a aumentar las infracciones, al lucrarse de forma directa o indirecta<sup>753</sup>. Piénsese, por ejemplo, en una página web que actúa como una plataforma que reúne a empresas mayoristas, a través de la cual estos vendedores al por mayor venden a usuarios finales que compran a través de esta página, de modo que la web intermediaria cobra una comisión por estos servicios de intermediación. Sin embargo, esta web no es la vendedora de los productos. De modo que, si una empresa mayorista comercializa productos que infringen una patente y tiene acceso a esta plataforma, las posibilidades de venta de estos productos infractores se verán considerablemente incrementadas.

Sin embargo, resulta llamativo el escaso uso que hasta la fecha se ha realizado de esta posibilidad, por cuanto encontramos muy pocos ejemplos jurisprudenciales, la mayoría de los cuales se refieren o a infracciones de marcas o a derechos de autor, pues la LPI también regula la posibilidad de interponer la acción de cesación contra el intermediario no infractor (art. 138.IV LPI). Por ello, en este apartado se utilizará la jurisprudencia existente al respecto y que, sin ser específica de conflictos de infracción de patentes, puede ser aplicable por analogía. Destacamos, también, a estos efectos la jurisprudencia del TJUE, por medio de la

---

<sup>752</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 278.

<sup>753</sup> CARBAJO CASCÓN, F. «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet», *ADI*, n° 32, 2012, p. 53.

## CAPÍTULO TERCERO

cual se han interpretado los preceptos de la Directiva *enforcement* y que dan lugar a las actuales previsiones de la LP en este ámbito.

### 2.2.1. Directiva de *enforcement*, germen del actual sistema

Entre los antecedentes de esta atribución de legitimación pasiva los prestadores de servicios se encuentra la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información —en adelante: «Directiva 2001/29/CE»—. Esta Directiva 2001/29/CE ya trataba esta cuestión en el Considerando 59 y llevaba a su articulado la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o derecho afín. No obstante, no lo contemplaba como acción principal.

El paso definitivo vino de la mano de la Directiva de *enforcement*, que en su art. 11 establece que: «Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE». Aquí se encuentra el verdadero origen de esta atribución de legitimación pasiva los prestadores de servicios como acción principal, la cual actualmente se recoge en el art. 71.2 LP, art. 41.3 LM, art. 53.3 LDI y art. 138 LPI.

Particularmente, por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, se introdujo esta previsión en el entonces vigente art. 63 de la LP de 1987. Con posterioridad, esta previsión ha sido incorporada con la misma redacción al actual art. 71.2 LP, con la particularidad de que actualmente la letra a) del apartado primero, incluye no solo las medidas de cesación, sino también las de su vertiente de prohibición, por lo que va más allá de lo previsto en la Directiva de *enforcement*, que utiliza un tiempo verbal que supone que efectivamente los servicios hayan sido utilizados —refiriéndose al pasado— para infringir el derecho. Por tanto, la admisión de las medidas de prohibición supone que frente a los intermediarios también puedan instarse medidas que eviten la lesión de una patente aún no cometida.

### 2.2.2. Interpretación amplia del art. 71.2 LP: «cualquier intermediario a cuyos servicios recurra el infractor»

La doctrina se ha mostrado unánime en considerar que debe realizarse una interpretación amplia de este concepto de prestador de servicios<sup>754</sup> en la medida en que no

---

<sup>754</sup> MASSAGUER FUENTES, J. «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios». En AA.VV. (Cuñat Edo, V.; Massaguer Fuentes, J.; Alonso Espinosa, F. J.; Gallego Sánchez, E., dirs.) *Estudios de Derecho Mercantil, Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 1036. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 362-372. En materia de propiedad intelectual, también CARRASCO PERERA, Á. «Artículo 138». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Madrid: Tecnos, p. 1668. EVANGELIO LLORCA, R.

se debe acotar la definición a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, incluyéndose tanto intermediarios «online» como «offline»<sup>755</sup>.

Esta interpretación es la más razonable teniendo en cuenta el tenor literal del art. 71.2 LP remite expresamente a «los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente». De modo que no se requiere que estos servicios tengan un carácter especial, ni cumplan un requisito o condición particular más allá de prestar un servicio del que se vale el infractor para cometer actos de explotación ilícita de la patente<sup>756</sup>.

Por tanto, parece que cualquier servicio al que recurra el infractor puede encajar en la anterior definición. Por consiguiente, puede tratarse de intermediarios que presten servicios comunes, pues ni la Directiva ni la LP exigen que se trate de servicios especialmente destinados a cometer la infracción de la patente. En este sentido se han manifestado tanto la doctrina<sup>757</sup> como la jurisprudencia<sup>758</sup>. No obstante, esto deberá conjugarse con los requisitos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación que establece el art. 71.2 LP *in fine* y que se estudian en el siguiente apartado.

La doctrina remite a dos informes de la Comisión que acogen esta interpretación amplia del concepto de intermediario y hacen referencia a algunos ejemplos en particular. Por un lado, apoya esta postura el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones, «Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual», COM (2010) 779 final», que en su apartado 3.3, relativo al concepto de intermediario, hace expresa mención a los transportistas. Así, en este informe se destaca el papel que realizan los intermediarios que transportan mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual, entre los que cita expresamente a los transportistas, transitarios o consignatarios. Por otro lado, el «Commission Staff Working Document, Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States, SEC (2010) 1589 final», en su apartado 2.5.1.2, utiliza como ejemplos de intermediarios los agentes marítimos o los que

---

«Incidencia de la Jurisprudencia del TJUE en la legitimación pasiva de los proveedores de enlaces a los efectos de la Ley Española de Propiedad Intelectual». En AA.VV. (Moreno Martínez, J. A., coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, p. 153.

<sup>755</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 362-372.

<sup>756</sup> Ni mucho menos, como bien apunta GARCÍA VIDAL, se les puede exigir a los intermediarios que en su actuación concurra dolo o culpa. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 34.

<sup>757</sup> EVANGELIO LLORCA, R. «Incidencia de la Jurisprudencia del TJUE...», *cit.*, p. 155. MASSAGUER FUENTES, J. «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios...», *cit.*, p. 1039.

<sup>758</sup> La jurisprudencia ha considerado a intermediarios a empresas que prestan servicios electrónicos amplios y no especializados para la comisión de las infracciones. Por ejemplo, se condenó a ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONES, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A.U., EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U., CABLEEUROPA, S.A.U., JAZZ TELECOM, S.A.U. y VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. a que adoptasen, en el plazo improrrogable de 72 horas, todas las medidas necesarias, y realizasen todas las gestiones precisas, para impedir de manera real y efectiva el acceso, desde el territorio español, a la web infractora «www.exvagos.com». (SAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 115/2018, de 20 de febrero (TOL 6.557.692)).

prestan servicios postales. Además, este informe especifica que no es necesario que exista una relación contractual entre ambos para considerarle intermediario, según los términos de la Directiva<sup>759</sup>.

Otros ejemplos de intermediarios pueden ser los almacenistas<sup>760</sup> o los arrendatarios de mercado cubierto que subarriendan los puestos de venta situados en el mercado a comerciantes que distribuyen productos que infringen derechos de propiedad industrial<sup>761</sup>.

Por otro lado, aunque en algún momento se ha defendido que frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información no podían instarse medidas de cesación<sup>762</sup>, esta postura ha sido superada<sup>763</sup>. Así, los prestadores de este tipo de servicios tienen atribuida legitimación pasiva, al igual que los que prestan servicios «offline», si es que a estos servicios recurre el infractor para vulnerar los derechos de patente.

En estos términos, ya se refería el antes citado «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones, «Aplicación de la Directiva 2004/48/CE...», que en el apartado 3.3, hacía expresa mención a «Las plataformas de Internet, como los mercados en línea o los motores de búsqueda, pueden

---

<sup>759</sup> El TJUE se ha referido a esto en diversas ocasiones, estableciendo que: «Para considerar que un operador económico está incluido en la condición de «intermediario», en el sentido de estas disposiciones, debe demostrarse que presta un servicio que puede ser utilizado por una o varias personas para infringir derechos de propiedad intelectual, sin que sea necesario que mantenga una relación particular con estas personas (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC *Telekabel* Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, apartados 32 y 35)». (STJUE de 7 de julio de 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger*, apartado 23, al respecto de una decisión prejudicial sobre la interpretación del art. 11 de la Directiva *enforcement*, en relación con los requerimientos judiciales que las demandantes en el litigio principal solicitaban que se dictasen contra *Delta Center* a fin de que se respetasen sus derechos de propiedad intelectual, en particular, derechos de marca).

<sup>760</sup> MASSAGUER FUENTES se plantea si los almacenistas de productos infractores pueden tener la condición de poseedores de los productos infractores, que entiendo este autor quiere poner en relación con el art. 59.1.a) LP, que determina cuáles son los actos de explotación, entre los que establece la posesión del producto objeto de patente para la fabricación, ofrecimiento para la venta, introducción en el comercio, utilización o importación. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 285. Esta cuestión es importante, en tanto en cuanto, debería analizarse cada caso, de modo que si se cumplen los requisitos para que se considere que se está cometiendo una infracción, la acción debería interponerse atribuyéndole la condición de infractor cuya legitimación pasiva deriva del art. 71.1 LP en relación con el art. 70 LP, y no del art. 71.2 LP.

<sup>761</sup> Al respecto, encontramos la STJUE de 7 de julio de 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger*, que en el apartado 29 determina que: «El hecho de que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico, como los mercados cubiertos, carece de incidencia a este respecto. En efecto, de la Directiva 2004/48 no se desprende que su ámbito de aplicación se limite al comercio electrónico. Por otro lado, el objetivo, enunciado en el considerando 10 de esta Directiva, de garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior se vería notablemente afectado si el operador que provee a terceros acceso a un mercado físico, como el controvertido en el litigio principal, en el que terceros ponen a la venta mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca, no pudiera ser objeto de los requerimientos judiciales a los que se refiere el artículo 11, tercera frase, de dicha Directiva».

<sup>762</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre (TOL 1.987.996).

<sup>763</sup> La doctrina, entre otros, MASSAGUER FUENTES afirma que: «se hace evidente que, en realidad, el sentido de la salvedad de las previsiones establecidas por la LSSI no es dejar fuera del ámbito subjetivo de la legitimación pasiva para soportar las acciones de cesación y evitación de la infracción a los proveedores de servicios de la sociedad de la información, sino indicar, a modo de advertencia que, cuando el afectado sea un prestador de servicios de esta clase, también son de aplicación las previsiones más generales establecidas en la LSSI». MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, pp. 282-283. También, GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 364-367. ARMENGOT VILAPLANA, A. «La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas», *Pe. i.*, nº 25, 2007, p. 79.

desempeñar también un papel importante en la reducción del número de infracciones, en particular mediante medidas preventivas y políticas de detección y retirada». Del mismo modo, se ha pronunciado la jurisprudencia a favor de atribuir legitimación pasiva a los intermediarios prestadores de servicios de la sociedad de la información<sup>764</sup>.

En este sentido, de conformidad con las previsiones de la LSSI y la Directiva 2000/31/CE, sobre Comercio Electrónico —en adelante, «DCE»— los servicios de la sociedad de la información incluyen un conjunto heterogéneo de actividades económicas, entre las que se incluyen las «que consisten en ofrecer información en línea y comunicaciones comerciales, o las que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos», y «los servicios consistentes en transmitir información a través de una red de comunicación, o albergar información facilitada por el destinatario del servicio»<sup>765</sup>. Sin embargo, con buen criterio, algunos autores ponen de relieve que las medidas de cesación no solo pueden interponerse contra aquellos que encajan dentro de esta definición, porque la LP —al igual que las otras normas, como la LPI— hablan de prestadores de servicios en general. Por tanto, también tienen legitimación pasiva aquellos que prestan servicios *online* y que no encajan dentro de la definición de prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Por último, teniendo en cuenta que caben dentro de este concepto prestadores *offline* y *online*, cumplan o no los requisitos de la LSSI, debe destacarse que el art. 71.2 LP establece un límite respecto de la posibilidad de solicitar estas medidas frente a los intermediarios. Así, se establece como salvedad que lo anterior será de aplicación «sin perjuicio de las previsiones de la LSSI»<sup>766</sup>. Por su parte la LSSI regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información en sus arts. 13 a 17 y determina algunos supuestos en que la responsabilidad de estos prestadores de servicios se encuentra limitada, por ejemplo, «no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita

---

<sup>764</sup> Entre otras, SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero (TOL 4.096.309) —sobre derechos de autor y las previsiones de la LPI, que contradice el criterio de primera instancia de la anteriormente citada Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre (TOL 1.987.996)—. Y posteriormente otros ejemplos de sentencias estimatorias contra prestadores de servicios de la sociedad de la información, como la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 115/2018, de 20 de febrero (TOL 6.557.692).

<sup>765</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. *Derecho privado de internet...*, cit., pp. 294-295.

<sup>766</sup> La LSSI transpuso lo previsto en la DCE, a la que le ha sucedido la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado digital. En este sentido, la DCE reconoció la exención de responsabilidad del intermediario —casos de *safe harbour* o puerto seguro—, imponiendo un deber de colaboración —procedimiento conocido como *notice and takedown*—, estableciendo la prohibición de imponer por parte de los Estados miembros un deber de supervisión general sobre los intermediarios (art. 15 DCE). Como advierte la doctrina, esta exención de responsabilidad se ha matizado a través del procedimiento *notice and staydown* (art. 17 Directiva 2019/790) que ha incrementado los deberes de colaboración de los prestadores de servicios para evitar desequilibrios entre éstos y los titulares de un derecho de propiedad Intelectual. No obstante, algunos autores, advierten que se han incorporado tintes de autocensura y se han perjudicado considerablemente las garantías derivadas del principio de contradicción mediante la implementación de lo que califican como «una auténtica justicia algorítmica». MORA GONZÁLEZ, J. I. «Principio de proporcionalidad y deberes de colaboración de los intermediarios en el mercado electrónico europeo», *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 4, 2022 (versión electrónica). MAAYAN, P.; NIVA E-K. «Black Box Tinkering: Beyond Disclosure in Algorithmic Enforcement», *Florida Law Review*, nº 69, 2016, p. 196.

o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, [...]» (art. 16.1.a) LSSI).

No obstante, aunque es cierto que la responsabilidad queda limitada en estos casos, eso no obstaculiza que pueda interponerse la acción de cesación —también en su vertiente de prohibición— frente a estos, por cuanto estas medidas no les atribuyen responsabilidad<sup>767</sup>, sino que su finalidad es que cesen los actos de infracción que un tercero realiza, que es el verdadero responsable de la infracción. La norma es clara: no es necesario que los actos cometidos por los intermediarios sean constitutivos de infracción, pues si así lo fueran las acciones de infracción se interpondrían, no por vía del art. 71.2 LP, sino del art. 71.1 LP en relación con el art. 70 LP —y su legitimación pasiva se derivaría de su condición de infractores—.

En definitiva, la regulación del art. 71.2 LP y su referencia amplia a cualquier intermediario, permite interponer la acción de cesación contra prestadores *offline* y *online*, cumplan o no los requisitos de la LSSI, lo que no se ve limitado por la LSSI, pues no se les atribuye responsabilidad alguna. La previsión puede resultar *de facto* muy eficaz para que cese efectivamente la infracción.

### 2.2.3. Posibilidades y límites de las medidas

La atribución de legitimación pasiva a los prestadores de servicios a los que recurre el infractor para infringir una patente para la interposición de la acción de cesación se configura como una posibilidad autónoma. Esto es, no es necesario que previamente ni simultáneamente se interpongan acciones contra el infractor. Por eso, la doctrina<sup>768</sup> y los tribunales<sup>769</sup> se muestran unánimes en considerar que se trata de una pretensión independiente, que puede interponerse de forma directa contra los prestadores de servicios, con independencia de que se ejerciten o no acciones contra el infractor y pese a que los intermediarios no hayan cometido infracciones ni directas ni indirectas de una patente, según las definiciones de la LP.

Por ello, la doctrina procesalista ha afirmado que entre el infractor y el prestador de servicios no se produce una situación de litisconsorcio pasivo necesario. Aunque nada impide

---

<sup>767</sup> EVANGELIO LLORCA al respecto de lo previsto en la LPI aclara que: «los intermediarios son legitimados pasivamente, pero no responsables de la infracción». Sin embargo, esta autora también puntualiza que: «Lo que no es indiferente, a mi modo de ver, es el conocimiento de la infracción por el intermediario. En efecto, me parece que es imprescindible que el intermediario desconozca la infracción, porque de lo contrario creo que entrará en la categoría de cooperador a sabiendas del párrafo segundo». EVANGELIO LLORCA, R. «Incidencia de la Jurisprudencia del TJUE...», *cit.*, p. 151.

<sup>768</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 278, GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 372-374.

<sup>769</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, nº 219/2016, de 25 de julio (TOL 5.828.232), que establece en un asunto sobre derechos de autor que el titular de los derechos: «también, podrá dirigir esta acción de cesación contra los prestadores de servicios, en los que no concurren las anteriores circunstancias, como medida eficaz de lograr el cese de la infracción. Y conforme a lo expuesto, sin necesidad de demandar simultáneamente, al autor directo de la infracción, ni a los que de una u otra forma cooperan con él o se benefician económicamente de sus resultados. Así resulta de la norma y de la finalidad perseguida por la legislación comunitaria».

que puedan interponerse acciones contra ambos y producirse una acumulación de pretensiones<sup>770</sup>.

Por otro lado, según lo establecido en el art. 71.2 LP las medidas de cesación que se soliciten y concedan deberán cumplir con los siguientes atributos: (a) apropiadas, (b) objetivas, (c) proporcionadas y (d) no discriminatorias. Por su parte, el art. 3 de la Directiva de *enforcement* determina que las medidas que se establezcan para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual deberán ser justas y equitativas, no ser inútilmente complejas o gravosas, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios. Además, establece que dichas medidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. Por tanto, esta previsión general es el paraguas general bajo el que también deben interpretarse las previsiones respecto de las medidas de cesación contra los intermediarios.

En primer lugar, el carácter de «apropiadas», exigido por la LP, parece referirse a la necesaria concordancia que debe existir entre la medida que se imponga y el fin de cesar la infracción.

Asimismo, solo podrá conocerse si una concreta medida cumple los atributos exigibles tras el análisis de cada caso particular. Así, en la jurisprudencia se ha planteado la cuestión en algunos supuestos sobre propiedad intelectual, como en el tratado en la SAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 115/2018, de 20 de febrero (TOL 6.557.692), caso «exvagos», en el que la Sala se basaba en los argumentos esgrimidos en la jurisprudencia del TJUE y las Conclusiones del Abogado General para considerar que «la medida adoptada debe ser proporcional a la importancia y gravedad de las violaciones de derechos de autor cometidas en dicho sitio web». Igualmente, afirmaba que «Las medidas deben tener el efecto de impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de internet que recurran a los servicios del destinatario del requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposición en violación de los derechos de autor».

Por tanto, las medidas pueden ser muy diversas, así, la medida referida al bloqueo de acceso a todo un sitio web del infractor puede ser considerada como necesaria y adecuada conforme con los requerimientos referidos. Esto es precisamente lo que se acordó en el caso anterior (caso «exvagos»), condenar a las demandadas a adoptar, en el plazo improrrogable de 72 horas, después de recibir la sentencia estimatoria, todas las medidas necesarias y realizar todas las gestiones precisas, para impedir de manera real y efectiva el acceso, desde el territorio español, a la web infractora. Por tanto, el bloqueo era total y en este supuesto se consideró que la medida era proporcionada, teniendo en cuenta que el uso principal de la

---

<sup>770</sup> Aunque sobre la propiedad intelectual, *vid.* LLOPIS NADAL, P. «El ejercicio de la acción de cese contra el intermediario no infractor (Las dudas suscitadas en torno a la aplicación del artículo 138.IV LPI frente a los ilícitos cometidos en Internet)», *Pe. i.*, nº 59, 2018, p. 65. ARMENGOT VILAPLANA, A. «Artículo 138. Acciones y medidas cautelares». En AA.VV. (Palau Ramírez, F.; Palau Moreno, G., dirs.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 1592-1593.

página estaba vinculada a comportamientos infractores de derechos de autor y que los ingresos de publicidad de esta página web se vinculaban a ese uso ilícito (SAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 115/2018, de 20 de febrero (TOL 6.557.692)).

No obstante, insistimos, las medidas deben ser valoradas caso por caso, habiéndose considerado en otros casos desproporcionado cerrar completamente la conexión a internet, porque esto limitaría su libertad de empresa<sup>771</sup>. Así, siguiendo a GARCÍA VIDAL, «la medida puede consistir en una obligación de colaborar con la obtención de un fin, pero no en una prohibición general y permanente de una determinada conducta»<sup>772</sup>.

Las medidas también pueden tener una proyección a futuro y no solo en aquellos casos de prohibición, en que la infracción no se ha cometido y deben adoptarse medidas para evitar la comisión de infracciones, sino también para evitar que las infracciones se sigan cometiendo en el futuro, siempre que sean medidas cuyo propósito sea evitar la comisión de infracciones de la misma naturaleza por parte de un mismo infractor<sup>773</sup>. Sin embargo, no es posible imponer a los intermediarios una obligación de supervisión general, lo que se prohíbe en el art. 15.1 DCE y ha sido interpretado en múltiples ocasiones por el TJUE<sup>774</sup>, habiéndose incluso ampliado esta prohibición para intermediarios que no prestan servicios de la sociedad de la información<sup>775</sup>.

---

<sup>771</sup> En estos términos, la STJUE de 15 de septiembre de 2016, C-484/14, de 15 de septiembre: «(88) En segundo término, respecto a la medida que consiste en cerrar completamente la conexión a Internet, procede señalar que su aplicación supondría una vulneración sustancial de la libertad de empresa de la persona que, aunque sea con carácter accesorio, ejerce una actividad económica que consiste en facilitar acceso a Internet, al prohibirle totalmente, de hecho, continuar esa actividad con el fin de remediar una infracción limitada del derecho de autor sin contemplar la adopción de medidas menos coercitivas de dicha libertad. (89) En estas circunstancias, procede considerar que una medida de este tipo no respeta la exigencia de garantía de un justo equilibrio entre los derechos fundamentales que deben conciliarse (véase, en este sentido, por lo que se refiere a un requerimiento judicial, la sentencia de 24 de noviembre de 2011, *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, apartado 49, y, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2015, *Coty Germany*, C-580/13, EU:C:2015:485, apartados 35 y 41)».

<sup>772</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 381.

<sup>773</sup> STJUE de 7 de julio de 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger*, «Por último, el Tribunal de Justicia declaró que los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 138 a 141)».

<sup>774</sup> STJUE de 22 de junio de 2021, C-682/18, *Youtube y Cyando*, apartado 135: «El Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que medidas consistentes en obligar a un prestador a establecer, exclusivamente a sus expensas, sistemas de filtrado que impliquen una supervisión general y permanente con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual eran incompatibles con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrónico (LCEur 2000, 1838) (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 2011 (TJCE 2011, 374), *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, apartados 36 a 40, y de 16 de febrero de 2012 (TJCE 2012, 27), *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, apartados 34 a 38)».

<sup>775</sup> STJUE de 7 de julio de 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger*, apartado 34: «Por último, el Tribunal de Justicia declaró que los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 138 a 141)».

La concreción práctica de lo anterior en el ámbito de las patentes es compleja. Así, pongamos por caso que una mercantil se dedica a la comercialización a través de su página web de distintos bienes mediante el sistema de triangulación de pedidos denominado *dropshipping*. De esta forma, el intermediario no adquiere o posee en su inventario los bienes que oferta al destinatario final a través de su web, sino que se limita a la intermediación en el pedido entre aquel y el vendedor o distribuidor mayorista, de tal modo que es éste quien remite el producto, abonando al intermediario su comisión. Sería abusivo, desproporcionado y contrario al derecho al libre comercio imponer a esta página web la obligación de supervisar si los productos infringen una patente, además de que técnicamente sería muy complejo. Sin embargo, sí sería razonable que el intermediario expulsase de esta página web a infractores reincidentes o impidiera que los productos considerados infractores se pudieran volver a distribuir a través de su página web<sup>776</sup>.

Por otro lado, como bien advierte LÓPEZ RICHART<sup>777</sup>, en las escasas resoluciones de los tribunales españoles en las que se han estimado este tipo de pretensiones, la justificación del juicio de proporcionalidad es bastante parco, lo que atenta contra la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que acogiendo el test de proporcionalidad alemán establece que toda restricción de un derecho fundamental exige del deber reforzado de motivación<sup>778</sup>.

Otra cuestión relevante que también advierte este autor se refiere a la amplitud con la que habitualmente se adoptan estas medidas en las que no se especifica exactamente qué medida se impone, pues se habla de «todas las medidas necesarias» o «todas las gestiones» sin especificar una medida técnica concreta, lo que puede obstaculizar la fiscalización del «test de proporcionalidad», pero también generar problemas en el momento de la ejecución. Por el contrario, esta redacción poco concreta puede ser conveniente, pues el intermediario puede optar por aquella medida que le resulta menos gravosa y que cumple con el fin perseguido<sup>779</sup>.

Por último, aunque en absoluto despreciable, se nos plantea la cuestión de quién debe asumir el coste de la ejecución de las medidas impuestas al infractor. De la jurisprudencia del TJUE parece deducirse que el intermediario debe asumir estos costes y de nuestra jurisprudencia también se desprende esta conclusión. Sin embargo, la situación no deja de ser injusta para aquel que, sin cometer infracción, primeramente, se verá sometido a un proceso judicial, para cuya defensa incurrirá en los correspondientes gastos y, seguidamente,

---

<sup>776</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 378. CARBAJO CASCÓN, F. «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores...», cit., p. 59.

<sup>777</sup> Y ello teniendo en cuenta que el cierre de una página web puede suponer una restricción del derecho fundamental de libertad de expresión e información y el derecho a la libertad de empresa del prestador de los servicios. LÓPEZ RICHART, J. «Órdenes de bloqueo de páginas web». En AA.VV. (Moreno Martínez, J. A., coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, pp. 235-236.

<sup>778</sup> Entre otras, STC nº 12/2007, de 15 de enero (RTC 2007\12): que determina que: «se deber reforzado de motivación viene impuesto por encontrarse en juego un derecho fundamental sustantivo, que solamente puede considerarse preservado cuando la decisión judicial de restringirlo ha sido debidamente razonada».

<sup>779</sup> LÓPEZ RICHART, J. «Órdenes de bloqueo de páginas...», cit., p. 237.

será muy previsible que se le condene al pago de las costas, debiendo, además, incurrir en los costes de la ejecución de la medida a la que eventualmente se le pudiera condenar.

Como afirma GARCÍA VIDAL lo más adecuado sería imponer el pago de estos costes al infractor, como en los casos de remoción de los productos infractores o de los medios destinados a la infracción<sup>780</sup>. La cuestión es cómo articular esta imposición si efectivamente no ha sido parte en el proceso, porque únicamente se hayan interpuesto acciones contra el intermediario. Así, la LP podría prever la posibilidad de que en esos casos el intermediario pudiera repetir los gastos en que ha incurrido para cumplir con la condena de cesación contra el infractor, siempre que este haya sido condenado por infracción.

### 2.2.4. *La articulación de la pretensión contra el intermediario*

La petición y la causa de pedir en estos casos serán diferentes a las correspondientes con la pretensión de condena a la cesación frente al infractor. En este sentido, el *petitum* se correspondería con la condena al infractor a cesar en la prestación de los servicios a los que recurre un tercero para infringir una patente y la *causa petendi*, por ejemplo, y entre otros elementos identificadores de la pretensión, podría ser la concreta prestación de un servicio de intermediación comercial al infractor en la condición de intermediario, que es utilizado por el infractor para vender unos particulares productos que infringen una patente.

La petición se supedita a la cesación de la prestación de un servicio que en sí mismo no es constitutivo de infracción, sin embargo, sí que se requiere que con carácter prejudicial se acredite la infracción de la patente. Como bien afirma la doctrina, la existencia de una infracción deberá quedar demostrada con carácter prejudicial, por lo que no producirá efectos de cosa juzgada. Por ello, la sentencia estimatoria de la pretensión no declarará la existencia de infracción, sino que se limitará a condenar al intermediario a cesar en la prestación de sus servicios<sup>781</sup>.

Siguiendo este planteamiento para los casos de interposición de la acción de cesación en su vertiente de prohibición, se deberá demostrar con carácter prejudicial la preparación de la infracción que hasta el momento no se ha producido.

Como es natural, no han faltado voces que han cuestionado lo anterior. Como se ha explicado, el infractor no tiene por qué ser parte en el procedimiento, por lo que el intermediario difícilmente podrá acreditar la no comisión de la infracción de una patente, teniendo en cuenta que en el ámbito técnico de las patentes puede ser aún mucho más complejo para un «mero» intermediario, que puede estar muy alejado de ese campo técnico. A pesar de que la jurisprudencia ha considerado que esto no supone ningún perjuicio para el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho de defensa<sup>782</sup>, algunos autores consideran

---

<sup>780</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 385.

<sup>781</sup> Precisamente, los ejemplos jurisprudenciales españoles que encontramos en materia de propiedad intelectual se refieren a que el actor habrá de demostrar con carácter prejudicial la infracción sobre los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, nº 219/2016, de 25 julio (TOL 5.828.232).

<sup>782</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, nº 219/2016, de 25 julio (TOL 5.828.232): «En el sentido expuesto, la acción dirigida contra los prestadores de los servicios de información es una suerte de

que debería garantizarse al menos la posibilidad de intervenir en el procedimiento para defender sus propios intereses, evitando situaciones abusivas por parte de los titulares de derechos, teniendo en cuenta que los intermediarios pueden no tener incentivos serios para defender la no infracción, ni estar en las mejores condiciones para defender los intereses de terceros<sup>783</sup>. Además, en la práctica los efectos de la ejecución de la sentencia contra el intermediario podrían ser idénticos a los derivados de una pretensión de cesación presentada contra el infractor y ello sin haberse rebatido los argumentos con la solvencia y los medios de prueba que podría haberlo hecho el infractor. Lo que también desequilibra la balanza en favor del legitimado activo.

De todo lo anterior, pueden derivarse diversas situaciones dependiendo de las circunstancias y estrategias seguidas por las partes:

(i) El titular puede interponer de forma acumulada dos acciones, una contra el infractor y otra contra el intermediario. Si se estiman ambas, la ejecución puede ser en la práctica concurrente. Sin embargo, si se desestima la pretensión de cesación contra el infractor por considerarla desproporcionada, sí podría estimarse la acción de cesación contra el infractor<sup>784</sup>.

(ii) El titular puede interponer únicamente la acción contra el intermediario. En ese caso, el presunto infractor, que tiene un interés directo y legítimo en el resultado del proceso, podría solicitar su intervención en el proceso, *ex art. 13 LEC* —asimismo, el tribunal también podría notificarle la pendencia del proceso, en virtud del art. 150.2 LEC—.

También, podría darse la situación de que se estimara la demanda contra el intermediario y que posteriormente el presunto infractor interpusiera una acción negatoria contra el titular de la patente —demandante vencedor en el primer proceso—, para que se declarase que su actuación no es constitutiva de infracción de esa patente. Además, técnicamente no incurriría en la prohibición del art. 121.3 LP, ya que el presunto infractor no ha sido demandado por la infracción, sino el intermediario. De esta forma, si este segundo pleito resultara favorable al presunto infractor y se considerase que su actuación es correcta y que no hay infracción, esta resultaría incompatible con la sentencia de condena al infractor. Además, en ese caso no concurre ninguna de las causas de revisión de sentencia del art. 510 LEC.

Las situaciones descritas ponen de manifiesto que el reconocimiento legislativo de la acción directa contra el intermediario favorece claramente al legitimado activamente, pudiendo perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva del presunto infractor, que no tiene

---

acción directa, figura que no es ajena ni extraña en nuestro ordenamiento. Por ejemplo, artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, artículo 1552 o 1597 del Código Civil. Ahora bien, cada una mantiene sus propias características. Pero en todo caso, sin que pueda plantearse sobre dicho particular, problemas derivados de la tutela judicial efectiva ni vulneración del derecho de defensa».

<sup>783</sup> LÓPEZ RICHART, J. «Órdenes de bloqueo...», *cit.*, pp. 235-326.

<sup>784</sup> LLOPIS NADAL, al respecto de la propiedad intelectual, utiliza el ejemplo de que la medida de cierre de una página web por parte del quien presta servicios de alojamiento puede ser considerada como desproporcionada según los casos, y, sin embargo, ser oportuno que se retiren los contenidos ilícitos. LLOPIS NADAL, P. «El ejercicio de la acción...», *cit.*, p. 69.

por qué ser parte en ese proceso. En nuestra opinión, a los efectos de limitar los efectos negativos que pudiera generar esta situación, podría ser conveniente que se regulase que, al interponer este tipo de pretensiones —entra las que se encuentra la de cesación— contra el intermediario, el tribunal debiera notificar al presunto infractor de la pendencia del proceso, de modo que las previsiones del art. 150.2 LEC no fueran facultativas, sino imperativas en estos supuestos.

### 3. Tratamiento procesal de la legitimación

Como se ha expuesto al inicio, la legitimación es un requisito subjetivo que depende de la vinculación que tienen quienes se presentan como parte con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal interpuesta<sup>785</sup>, lo que en nuestro caso sería el cese de los actos de infracción de una determinada patente.

JUAN SÁNCHEZ y ORTELLS RAMOS resumen las diferentes tesis que existen acerca de la naturaleza jurídica de la legitimación. Así, exponen que: «Unos autores mantienen su naturaleza procesal, principalmente por la razón que, si el proceso se sigue entre partes no legitimadas y el tribunal lo entiende así, la sentencia no afectará a la relación material, no será de fondo, sino meramente procesal. Otros autores —cuya opinión comparto— estiman que es un requisito de fondo, uno de los presupuestos —el presupuesto subjetivo— de la acción como derecho concreto (a una sentencia favorable), o de la estimación de la pretensión»<sup>786</sup>.

Entre los que consideran que la legitimación tiene naturaleza procesal se encuentra MONTERO AROCA, que defiende que la falta de legitimación debe tenerse en cuenta de oficio, sin perjuicio de la alegación por el demandado<sup>787</sup>. Así, si se entiende que la naturaleza de la pretensión es procesal, como defiende este autor, la falta de legitimación podrá cuestionarse en la audiencia previa, en los casos de juicio ordinario, como es el que resulta objeto de estudio en este caso —lo que se verá en el Capítulo Cuarto—.

Por su parte, MORENO CATENA considera que «la afirmación de la legitimación activa y pasiva es suficiente para que haya de dictarse sentencia definitiva de fondo, porque si se denunciara por el demandado la falta de legitimación del actor, o la suya propia, esta cuestión pasaría a ser objeto de controversia y se convertiría en *thema decidendi*, que habría de resolverse en la sentencia»<sup>788</sup>.

---

<sup>785</sup> ORTELLS RAMOS, M.; JUAN SÁNCHEZ, R., «Capítulo 6». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir. y coord.) *Derecho Procesal Civil*, 20ª ed., Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2022, p. 109.

<sup>786</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 6», *cit.*, p. 123. Véase, también, MORENO CATENA, V. «Las partes procesales». En CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. *Derecho Procesal Civil, Parte General*, 11ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 94-95. También, en esta línea, DE LA OLIVA, A. «Las partes del proceso civil: concepto, capacidad y legitimación». En DE LA OLIVA, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. *Derecho Procesal Civil*, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2000, pp. 127-128.

<sup>787</sup> MONTERO AROCA, J. «Las partes: legitimación». En MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, 27º ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp. 85-88.

<sup>788</sup> MORENO CATENA, V. «Las partes procesales». En CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. *Derecho Procesal Civil, Parte General*, 11ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 94-95. También, en esta línea, DE LA OLIVA, A. «Las partes del proceso civil: concepto, capacidad y legitimación».

Si, por el contrario, se entiende que es una cuestión de fondo, la falta de legitimación se deberá alegar como una excepción material que será resuelta en sentencia. No obstante, en todo caso, en unos supuestos concretos previsto expresamente en la LEC sí se deberá dar un tratamiento específico y previo en todo caso. Por ejemplo, en los casos de litisconsorcio pasivo necesario (art. 420 LEC).



## **CAPÍTULO CUARTO:**

### **EL PROCESO DECLARATIVO, EJECUTIVO Y CAUTELAR: ESPECIALIDADES**

#### **I. ESPECIALIDADES DEL PROCESO DECLARATIVO**

##### **1. Juicio ordinario con especialidades**

El proceso declarativo es aquel por medio del cual los órganos jurisdiccionales «dicen el derecho» en un caso concreto<sup>789</sup>. De esta forma, el juez debe realizar un juicio de hecho y de derecho para determinar si la situación que hace valer el demandante de la tutela se encuentra, en ese caso en particular, amparada en Derecho<sup>790</sup>.

La clasificación sistemática de los procedimientos no es uniforme dentro de la doctrina<sup>791</sup>. ORTELLS RAMOS considera que existen (i) los procedimientos comunes, el juicio ordinario y el juicio verbal; (ii) los procedimientos especiales, que se regulan principalmente en el Libro IV LEC —capacidad, filiación, matrimonio, etc.— y en otros lugares de esta norma, así como (iii) otra serie de casos en los que nos encontramos ante procedimientos comunes en los que bien en la LEC o bien en normas especiales, se introducen especialidades procesales. Este último supuesto es el caso de la tutela jurisdiccional declarativa de la propiedad industrial<sup>792</sup>.

Así, el art. 249.1.4º LEC establece que se decidirán por juicio ordinario, con independencia de su cuantía, las demandas en materia de propiedad industrial, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por

---

<sup>789</sup> MONTERO AROCA, J. «Tipos de procesos, cuestiones incidentales y costas». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GÓMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 194.

<sup>790</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo I», *cit.*, p. 53.

<sup>791</sup> MONTERO AROCA y GÓMEZ COLOMER, por ejemplo, diferencian entre tutela ordinaria y privilegiada, considerando así la tutela judicial de la propiedad industrial, como un proceso civil privilegiado. GÓMEZ COLOMER, J. L. «Procesos civiles privilegiados». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 598-599. MONTERO AROCA, J. «Tipos de procesos...», *cit.*, pp. 196-200.

<sup>792</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 25». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir. y coord.) *Derecho Procesal Civil*, 20º ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, pp. 397-398.

el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía<sup>793</sup>. Por tanto, el tipo de proceso declarativo en el que se conozca de la interposición de acciones de infracción de patente y, particularmente, la interposición de la pretensión de condena a la cesación de los actos de infracción de una patente se tramitará por los reglas del juicio ordinario, de conformidad con esta regla especial. No obstante, si esta pretensión se acumulara junto con una reclamación de daños y perjuicios inferior a los 6.000 €, igualmente se debería acudir al juicio ordinario y no al verbal.

Este juicio ordinario contará con una serie de especialidades previstas tanto en la LEC —arts. 52.1.13º y 54.1 LEC (sobre competencia territorial), art. 256.1.7º, 8º, 9º y 10º (sobre diligencias preliminares), entre otros—, como en la LP, que introducen normas procesales especiales sobre la legitimación, competencia objetiva y territorial, medidas cautelares, plazos, etc. En este capítulo se estudian precisamente esas especialidades, comenzando por las del proceso declarativo, para terminar con las del ejecutivo y el cautelar.

### 2. Actividades previas al proceso: la preparación del proceso civil

Las actividades previas al inicio de un proceso son múltiples y dependerán de las circunstancias, en nuestro caso, de las condiciones de la presunta infracción de la patente.

La ley hace referencia fundamentalmente a dos, la conciliación y las diligencias preliminares. No obstante, son otras muchas las actividades que puede ser conveniente llevar a cabo con carácter previo a los efectos de analizar cuál es la mejor estrategia procesal y extraprocesal a desarrollar para alcanzar el resultado que más conviene a la parte —análisis de los hechos, normas, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, análisis de la documentación inicial, búsqueda de fuentes de prueba, exploración de la vía negociada u otras formas de resolución de conflictos, etc.—. Así, son cada vez más las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial que han aparecido, las cuales realizan funciones muy diversas, pudiendo resultar especialmente útiles en esta fase previa al proceso.

Entre algunas de las funciones que pueden ser desarrolladas por sistemas computacionales, BARONA VILAR refiere aquellas relativas a la extracción y análisis de información de documentos, estudio jurisprudencial y legislativo, generación y redacción de escritos procesales con el argumentario más conveniente —demandas, escrito de solicitud de medidas cautelares, etc.—, realización de tareas de planificación y organización, etc.<sup>794</sup>. En este sentido, la función más destacable sería la predictiva, que arroja datos porcentuales de éxito procesal, a fin de optar por la estrategia más beneficiosa, pudiendo incluso a evitar un proceso y favorecer la solución por algún medio de resolución de conflictos extrajudicial<sup>795</sup>. Precisamente, la conciliación es una las actividades previas al proceso

---

<sup>793</sup> Téngase en cuenta que este precepto ha sido modificado por la LO 7/2022, de modo que el actual art. 249.1.4º LEC recoge, también, que: «los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de esta ley».

<sup>794</sup> BARONA VILAR, S. *Algoritmización del derecho y de la justicia*, cit., pp. 375-388.

<sup>795</sup> BARONA VILAR, S. «Actividades de estrategia procesal y actividades previas al proceso». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo

que están reguladas legalmente. Así, en los casos de infracción de patentes, la conciliación se presenta como un medio autocompositivo voluntario<sup>796</sup> por medio del cual las partes pueden intentar poner solución a su conflicto con la intervención del conciliador. No obstante, esta conciliación podrá ser preprocesal —constituyendo una actividad previa al proceso y evitando la judicialización del conflicto— o intraprocésal —que tendría lugar en el trámite de audiencia previa del juicio ordinario en el que se conociese de la acción de cesación de la infracción de patente (arts. 415 y 428.2 LEC)—.

Actualmente, algunos despachos de abogados ya se valen de estas herramientas algorítmicas para realizar un asesoramiento más completo y poder tomar decisiones más apropiadas a los intereses de sus clientes. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden resultar especialmente interesantes en el ámbito de la propiedad industrial y más concretamente en el ámbito de las patentes, pues —además de los referidos sistemas, útiles para cualquier tipo de conflicto jurídico— podrían desarrollarse sistemas algorítmicos que analizaran si un producto o procedimiento infringe una patente, así como los argumentos técnicos que apoyarían esta postura.

### *2.1. Diligencias preliminares en materia de patentes*

BARONA VILAR define las diligencias preliminares como «un conjunto de actuaciones dirigidas a la preparación subjetiva u objetiva del proceso; preparación que puede dirigirse a una doble finalidad: bien a clarificar la identidad subjetiva de las partes en el futuro proceso para evitar que pudiera derivarse una mala conformación de la relación jurídico-procesal, o bien para aclarar alguna cuestión incierta u oscura en relación el tema de fondo»<sup>797</sup>.

El Capítulo II del Título I del Libro II de la LEC contiene la regulación general de las diligencias preliminares. Estas diligencias tienen un marcado carácter dispositivo, por lo que requieren que la parte interesada las solicite. Sin embargo, su naturaleza resulta discutida. Así, algunos autores, como BARONA VILAR, consideran que se trata de actuaciones de jurisdicción voluntaria<sup>798</sup>; empero, otros autores afirman que constituyen verdaderos actos de jurisdicción contenciosa<sup>799</sup>. Lo que resulta indiscutible es su instrumentalidad respecto del proceso posterior, así como su carácter preparatorio, que no, probatorio<sup>800</sup>. Además, la

---

Blanch, 2022, p. 151. Por su parte, el Tribunal Supremo en el ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 11 de noviembre de 2002 (RJ 2003,575) definió las diligencias preliminares como «el conjunto de actuaciones de carácter jurisdiccional por las que se pide al Juzgado de Primera Instancia competente la práctica de concretas actuaciones para resolver los datos indispensables para que el futuro juicio pueda tener eficacia».

<sup>796</sup> La LP, por ejemplo, en sus arts. 133 a 135 regula la conciliación en materia de invenciones de empleados.

<sup>797</sup> BARONA VILAR, S. «Actividades de estrategia...», *cit.*, p. 156.

<sup>798</sup> *Ibidem*.

<sup>799</sup> CASTRILLO SANTAMARÍA, R. *La preparación del proceso civil: las diligencias preliminares*, Barcelona: Bosch, 2018, pp. 66-74. CORBAL HERNÁNDEZ, J. E. «Diligencias preliminares (arts. 256 a 263)». En CORBAL FERNÁNDEZ, J. E.; IZQUIERDO BLANCO, P.; PICO IJUNOY, J. *Práctica procesal civil, Brocá-Majada-Corbal*, Tomo IV, 23ª ed., Barcelona: Bosch, 2022 (versión online).

<sup>800</sup> La jurisprudencia se hace eco de este carácter preparatorio, por ejemplo, el AAP de Murcia (Sección 4ª), nº 25/2021, 4 de febrero (AC 2021/602) que recalca que: «no podemos perder de vista que las diligencias preliminares se deben limitar a la práctica de concretas actuaciones para resolver datos indispensables para preparar el futuro juicio, y no para anticipar la prueba, sin que se aprecie qué inconveniente concurre para que el solicitante pueda presentar su demanda, e inclusive con la prueba pericial anunciada, con los datos a su

## CAPÍTULO CUARTO

obtención de esta información a través de las diligencias preliminares puede evitar la interposición de la demanda, pues pueden obtenerse datos que desvirtúen la pretensión de cesación que pretendía interponerse, pero también puede favorecer que el proceso se inicie y desarrolle en unos términos más precisos, estando las peticiones debidamente concretadas y fundamentadas<sup>801</sup>.

El art. 256 LEC enumera una serie de diligencias preliminares de diversa naturaleza, por ejemplo, la obtención de información sobre la capacidad, representación o legitimación del eventual demandado, la exhibición de una cosa que será objeto de juicio, la exhibición de diferentes documentos —acto de última voluntad, documentos y cuentas de la sociedad, contrato de seguro de responsabilidad civil, etc.—, la concreción de los integrantes de un grupo de afectados, etc. Se trata de un *numerus clausus*<sup>802</sup>, aunque lo previsto en el art. 256.1.º LEC supone una brecha en lo anterior, como se explicará, y una parte de la jurisprudencia ha defendido una interpretación flexible de este precepto<sup>803</sup>.

Según las previsiones de la LEC, la admisión de estas diligencias preliminares requiere que la diligencia instada sea adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y cumpla con

---

disposición, sin perjuicio de su adición con los que pueda obtenerse en periodo probatorio, si fuere indispensable para completar dicha anunciada pericia».

<sup>801</sup> GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España», *Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes (“Los Lunes de Patentes”)*, OEPM, 2011. Disponible en: [http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Garcia-garcia\\_Diligencias\\_preliminares\\_litigios\\_patentes.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/Garcia-garcia_Diligencias_preliminares_litigios_patentes.pdf) (consultado el 23 de julio de 2022), pp. 2-3.

<sup>802</sup> Entre otras muchas, podemos destacar el AAP de Vizcaya (Sección 3ª), nº 59/2022 de 17 febrero (JUR 2022\157731), que explica que: «En suma, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, y ello se infiere del texto legal, es claro que estamos ante diligencias determinadas, esto es *numerus clausus*, de ahí que a salvo las previstas en el art. 256 que amplían su espectro en relación con el art. 497 LEC anterior, y las que se recojan en las leyes especiales (art. 256 nº 1.9, antes 7), no caben otras diligencias que no sean las en dicho precepto previstas, a lo que se une que han de tener vinculación y eficacia en relación con el juicio que se pretende preparar, pues conforme al art. 258 LEC el Tribunal al determinar su admisión o no a trámite debe analizar si la diligencia es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue, y si concurren justa causa e interés legítimo. En particular el ATS de 11 de noviembre ha señalado que: “Interesa destacar que, planteada en la “praxis”, si tales diligencias se encuentran o no sujetas a un “*numerus clausus*”, o sea si sólo pueden pedirse las consignadas expresamente en la ley o pueden pedirse respecto a otros supuestos de análoga finalidad, la solución fue contradictoria, pues mientras que algunas Audiencias Provinciales en sus sentencias siguieron el criterio taxativo, otras las admitieron en supuestos no previstos en la ley, si bien predominó el criterio restrictivo”. [...] Por tanto, la conclusión, es que sólo pueden considerarse Diligencias Preliminares las establecidas en el art. 256 de la vigente LEC o “las establecidas en las correspondientes leyes especiales”, a que se refiere el nº 7 (hoy 9) de dicho artículo».

<sup>803</sup> A favor de la interpretación flexible se ha manifestado el AAP de Cáceres (Sección 1ª) de 16 de junio de 2006, entre otros. Y, además, este fue el criterio asumido en la reunión celebrada el 23 de septiembre de 2004 para la unificación de criterios de los magistrados de las Secciones Civiles de la AP de Madrid, en la que se acordó que «las diligencias preliminares a que se refiere el art. 256 LEC constituyen un *numerus clausus*, si bien debe hacerse una interpretación flexible y extensiva de los términos empleados en cada uno de los supuestos legales, desde la consideración de la razón de ser de las diligencias preliminares, siempre que concurren para ello los presupuestos y requisitos necesarios, en relación con la tutela judicial efectiva».

el principio de proporcionalidad<sup>804</sup>, así como que en su solicitud concorra justa causa<sup>805</sup>, un interés legítimo (art. 258.1 LEC) y se haga el oportuno ofrecimiento de caución (art. 256.3 LEC). Asimismo, la diligencia debe ser necesaria y el solicitante debe haber agotado las posibilidades razonables de averiguación de esas circunstancias, por ejemplo, a través de la consulta de registros públicos.

Conviene recordar que los principios dispositivos y de aportación de parte rigen en el proceso civil y tienen como consecuencia que el actor tenga la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión, lo cual en estos casos puede devenir especialmente complicado, dada la clandestinidad de la actuación infractora o la protección de su actuación por derechos como el secreto empresarial o el secreto de la contabilidad (art. 32 del Código de Comercio)<sup>806</sup>. Por ello, las diligencias preliminares pueden resultar esenciales para la adecuada configuración de la pretensión y su necesaria fundamentación en hechos, especialmente en los procesos por infracción de patentes<sup>807</sup>. Son, por tanto, una forma de garantizar el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva.

---

<sup>804</sup> La jurisprudencia viene defendiendo que: «Los presupuestos que debemos examinar son dos: 1.- Necesidad: Que debe ser entendida en los siguientes términos: \* Que la diligencia interesada sea imprescindible para la correcta interposición de la demanda. Es decir, necesidad de esos datos para poder interponer la Demanda. Se puede identificar con la justa causa, que se debe distinguir de la apariencia de buen derecho, como requisito para la adopción de las medidas cautelares, de manera que en esta sede el examen debe ser más somero, de manera que lo que procede examinar es si los hechos aducidos en la solicitud para justificar la justa causa y el interés legítimo de la misma, hacen presumible la infracción que la solicitante imputa a la solicitada. \* Para que exista necesidad también es preciso que el solicitante no haya podido conseguir la finalidad perseguida con la diligencia preliminar por otros medios, es decir, extrajudicialmente, por sí mismo, sin tener que acudir al auxilio judicial. En consecuencia, se exige la imposibilidad previa por parte de la solicitante de acceder a esos datos y, en definitiva, la solicitante debe ofrecer una explicación del por qué y de la imposibilidad previa de acceder a los datos que solicita. \* No se trata de una necesidad abstracta, identificable con la idea de interés, que es presupuesto de la accionabilidad, sino que ha de tratarse de una necesidad concreta, derivada de las particulares circunstancias del caso y que debe ser justificada por quien la solicita. 2.- Proporcionalidad. Se concreta en la exigencia de que las diligencias sean adecuadas a la finalidad que se persigue con ellas y que no resulten excesivamente gravosas para el destinatario requerido» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, nº 160/2022, de 8 de marzo (JUR 2022/175237)).

<sup>805</sup> El AAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª), nº 21/2021, de 29 de enero (JUR 2021/134681) establece que: «la apreciación de la “justa causa” que exige con carácter general el art. 258 LEC solamente comporta, por un lado, la necesidad de comprobar que, en función del estado de cosas que el solicitante relata, resultaría procedente el ejercicio de una acción judicial, y, por otra parte, verificar que ha elaborado un estudio más o menos riguroso relativo al tipo de acción o de acciones que va de emprender con base en los hechos relatados. Y ello aun cuando no resulte exigible un grado extremo de precisión en torno a este particular en aquellos casos en los que la concreción exacta de la acción se encuentra supeditada a la información que el interesado aspira a obtener, precisamente, como fruto de la propia diligencia preliminar solicitada».

<sup>806</sup> GARCÍA GARCÍA explica que: «No debe perderse de vista que en el proceso civil español rige el principio de aportación de parte (según el cual es la parte la que tiene la carga de probar la existencia y realidad de los hechos que integran el supuesto de la norma cuya aplicación se pretende), de manera que el interesado necesita, para integrar el componente fáctico de su futura demanda, conocer determinados datos relacionados con la infracción de sus derechos, tanto en lo referente al origen como a la extensión de la misma, a los que por sí solo no puede acceder, a causa de las barreras establecidas para la protección de los derechos ajenos (como la confidencialidad de informaciones comerciales o el secreto de la contabilidad), en las que puede tratar de escudarse el infractor, o simplemente por el carácter clandestino de las actuaciones infractoras». GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España», *Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes* (“Los Lunes de Patentes”), OEPM, 2011. Disponible en: [http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Garcia-garcia\\_Diligencias\\_preliminares\\_litigios\\_patentes.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/Garcia-garcia_Diligencias_preliminares_litigios_patentes.pdf) (consultado el 23 de julio de 2022).

<sup>807</sup> CORBAL HERNÁNDEZ, J. E. «Diligencias preliminares...», *cit.*, (versión online).

## CAPÍTULO CUARTO

Teniendo en cuenta la importancia de esto, la Directiva de *enforcement* en su art. 8 sobre el «derecho a la información», previó que los Estados miembros debían garantizar la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales pudieran ordenar la facilitación de datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringiesen derechos de propiedad intelectual<sup>808</sup> y la exhibición de documentos. Así, por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios —en adelante, la «Ley 19/2006»—, se introdujeron en la LEC las diligencias preliminares que apuntaba la Directiva de *enforcement* y que atañen tanto a derechos de propiedad industrial como intelectual (art. 256.1. 7º y 8º LEC). Posteriormente, la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil —en adelante, la «Ley 21/2014»—, introdujo las diligencias preliminares actualmente previstas en los ordinales 10º y 11º, y realizó algunos cambios en las previstas en los ordinales 7º y 8º<sup>809</sup>.

Más concretamente, los ordinales 7º, 8º y 10º del apartado primero del art. 256 LEC establecen de forma expresa una serie de diligencias preliminares que pueden instarse por aquellos que pretendan ejercitar acciones de infracción de derechos de propiedad industrial, entre las que se encuentra la acción de cesación en materia de patentes. Sin embargo, según las circunstancias del caso, también puede convenir solicitar otras de las diligencias preliminares previstas en la LEC —que no se refieren específicamente a los conflictos sobre propiedad industrial—, por ejemplo, la regulada en el art. 256.1.1º LEC sobre la capacidad, representación o legitimación del futuro demandado.

Por su parte, el art. 256.1.9º LEC establece que los juicios podrán prepararse también por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales. En este sentido, actualmente los arts. 123 a 126 LP regulan la posibilidad de solicitar diligencias de comprobación de hechos que puedan constituir violación de una patente, lo que se tratará en este capítulo.

En los próximos apartados se referencian y analizan separadamente las diligencias preliminares del art. 256.1. 7º, 8º y 10º LEC, sin perjuicio de que puedan instarse varias de ellas de forma acumulada, así como junto con otras que puedan interesar, dependiendo de las circunstancias del supuesto.

---

<sup>808</sup> Téngase en cuenta que cuando nos referimos a normas internacionales se utiliza el concepto de propiedad intelectual internacional, que también incluye al de propiedad industrial.

<sup>809</sup> Las modificaciones y supresiones introducidas por la ya referida Ley 21/2014 respecto del art. 256.1.7º LEC han sido criticadas por la doctrina, que ha considerado que «lo oscurece aún más y genera, al mismo tiempo, dudas sobre el ámbito de aplicación de la diligencia preliminar que regula y sobre la forma de llevarla a la práctica». DÍAZ PITA, M. P. «Las diligencias preliminares en relación con la protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual». En AA.VV. (Vías Tesón, I., coord.) *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, Madrid: Dykinson, 2016, pp. 190-200.

### 2.1.1. Obtención de datos, ex art. 256.1.7º LEC

El art. 256.1.7º LEC establece la posibilidad de que aquel que pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial —cometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales<sup>810</sup>— pueda solicitar diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen el derecho de propiedad industrial, a efectos de conocer el *modus operandi* del infractor<sup>811</sup>. El precepto se refiere, en particular, a los siguientes datos:

«a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías».

Las dos primeras tratan sobre los posibles infractores y las redes de distribución empleadas, es decir, pretenden aclarar la identidad subjetiva del eventual demandado —o eventuales demandados—. La tercera se refiere a datos sobre las cantidades y el precio de las mercancías, y lo que resulta de mayor utilidad a los efectos de la acción de cesación, los modelos y características de las mercancías, esto es, para conocer la entidad de la infracción y sus circunstancias. De modo que esta serviría para aclarar cuestiones sobre el fondo del asunto, que permitirían fundamentar objetivamente la *causa petendi* de la acción de cesación.

Ninguna precisión se establece sobre las concretas diligencias preliminares que podrán acordarse, por lo que no se limitan las posibles vías de obtención de la información y el órgano jurisdiccional podrá acordar, según su criterio, las que estime oportunas a tales efectos<sup>812</sup>. Por ejemplo, podrá recurrirse a la declaración testifical a la que hacía referencia la norma con anterioridad o al requerimiento de documentación. Sin embargo, esto no obsta para que se concreten las medidas que se solicitan y se incluyan las razones por las que se considera que debe acordarse la diligencia solicitada, justificando la concurrencia de actos de infracción y la necesidad de acordar esta medida como única forma de obtener la información precisa para interponer la pretensión procesal<sup>813</sup>. En todo caso, esta previsión no taxativa es

---

<sup>810</sup> Esta expresión de «actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales» sustituyó a la anterior expresión de «actos desarrollados a escala comercial».

<sup>811</sup> MORENO CATENA, V. «Actos previos al proceso». En CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. *Derecho Procesal Civil, Parte General*, 11ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, p. 132.

<sup>812</sup> DÍAZ PITA, M. P. «Las diligencias preliminares en relación con la protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual». En AA.VV. (Vías Tesón, I., coord.) *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, Madrid: Dykinson, 2016, p. 196.

<sup>813</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A. «Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, nº 6819, 2007, p. 13.

positiva porque permite que se adopten las diligencias más pertinentes según las circunstancias, que en los casos de infracción de patentes pueden ser muy diferentes.

### 2.1.2. Exhibición documental, ex art. 256.1.8º LEC

Otra diligencia preliminar prevista para el ámbito de las infracciones en materia de propiedad intelectual e industrial es la establecida en el art. 256.1.8º LEC, que permite que aquel que pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial —como sería la acción de cesación— cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, solicite la exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable.

En relación con la anterior diligencia preliminar regulada en el art. 256.1.7º LEC, encontramos algunas diferencias. En este caso, la diligencia sí se encuentra determinada y consiste en la exhibición de unos concretos documentos ahí enumerados producidos en un determinado tiempo —por tanto, la petición deberá acotarse a un periodo temporal particular, no pudiendo realizarse una revisión general y sin límites de facturas, libros contables, etc., que tienen una gran importancia para sus dueños<sup>814</sup>—. Además, estos documentos serán requeridos a quien posteriormente será el demandado como responsable de la infracción, lo que no ocurre en el caso de la diligencia del art. 265.1.7º LEC, en la que los datos podrían serle requeridos a cualquiera que tenga esa información en su poder, los cuales no tienen por qué tener la condición de demandados como responsables en el futuro proceso<sup>815</sup>.

Asimismo, en este caso el precepto requiere que la solicitud se acompañe de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se materialice aquella infracción. Así, de alguna forma se enfatiza en la justa causa que debe concurrir en esta diligencia, pero no se alcanza el extremo de tener que exigir al solicitante que acredite un auténtico *fumus boni iuris*<sup>816</sup>.

---

<sup>814</sup> GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares ...», *cit.*, p. 28.

<sup>815</sup> CASTRILLO SANTAMARÍA, R. *La preparación del proceso...*, *cit.*, pp. 261-262.

<sup>816</sup> GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares...», *cit.*, p. 26. También, la jurisprudencia al valorar la procedencia de unas diligencias preliminares hace referencia a esto: «Ese examen del buen derecho “no debe ser efectuado con la misma amplitud en sede de diligencias preliminares (o de comprobación de hechos) que en el procedimiento de medidas cautelares”, debiendo en nuestro caso ser el examen “más somero, a los solos efectos de juzgar si concurren los requisitos de justa causa e interés legítimo en la solicitud”, examinando “si los hechos aducidos en la solicitud para justificar la justa causa y el interés legítimo de la misma hacen presumible la infracción que la solicitante imputa a la solicitada”». (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, nº 3/2022, de 12 de enero (JUR 2022/168853). Al respecto de la acreditación de la justa causa en los casos del art. 256.1.8º LEC, en comparación con la justa causa requerida en otras diligencias preliminares, los tribunales han manifestado que: «En definitiva, no se trata de una carga probatoria o de aportación de indicios de prosperabilidad. Esa carga solo se exige en la específica diligencia que contempla el apartado 8º del art. 256.1 al imponer al solicitante la aportación de un principio de prueba de la realidad de la infracción para poder obtener la exhibición de determinado tipo de documentación con carácter previo al ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial, de igual modo que se impone cierta carga probatoria en relación con diligencias de naturaleza afín previstas en leyes especiales (vgr, diligencias de comprobación de

Además, se prevé que el solicitante pueda pedir que el LAJ extienda testimonio de los documentos exhibidos, si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. Esta previsión se extiende a los casos establecidos en el último párrafo del art. 256.1.7º LEC, lo que la doctrina ha calificado casi como errata legislativa, en tanto en cuanto, precisamente ese párrafo fue suprimido por la ya citada Ley 21/2014<sup>817</sup>.

En el último párrafo se puntualiza que se considerarán actos desarrollados a escala comercial, aquellos que sean realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos.

Finalmente, resulta reseñable que esta diligencia preliminar será especialmente interesante en los supuestos en que se pretenda interponer la acción de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, puede ser conveniente también examinar este tipo de documentación bancaria, financiera, comercial y aduanera para conocer las circunstancias de una infracción a efectos de interponer la pretensión de condena a la cesación. Pongamos por caso que el acto de infracción consistiera en la importación de productos que vulneran una patente, de este modo la información comercial y aduanera sería necesaria para la preparación de la acción de cesación.

### *2.1.3. Diligencias de identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información, ex art. 256.1.10º LEC*

La última diligencia preliminar de las expresamente previstas en la LEC en materia de infracción de derechos de propiedad industrial —a pesar de que está esencialmente redactada para ser aplicada en materia de propiedad intelectual— es aquella destinada a la identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial —o de propiedad intelectual—<sup>818</sup>. Para lo que el precepto requiere que se tenga en cuenta la existencia de un nivel apreciable de

---

hechos de los arts. 129 y ss. LP; diligencias preliminares del art. 36 LCD). Fuera de esos casos, la apreciación de la “justa causa” que exige con carácter general el art. 258 LEC solamente comporta, por un lado, la necesidad de comprobar que, en función del estado de cosas que el solicitante relata, resultaría procedente el ejercicio de una acción judicial, y, por otra parte, verificar que ha elaborado un estudio más o menos riguroso relativo al tipo de acción o de acciones que va de emprender con base en los hechos relatados. Y ello aun cuando no resulte exigible un grado extremo de precisión en torno a este particular en aquellos casos en los que la concreción exacta de la acción se encuentra supeditada a la información que el interesado aspira a obtener, precisamente, como fruto de la propia diligencia preliminar solicitada» (AAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª), nº 21/2021, de 29 de enero (JU 2021/134681)).

<sup>817</sup> DÍAZ PITA, M. P. «Las diligencias preliminares...», *cit.*, pp. 196-198.

<sup>818</sup> Como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo Tercero, internet facilita la comisión de infracciones de patentes. Por ejemplo, a través de la venta online de productos que infringen una patente o cuando es necesaria la conexión entre el ordenador del usuario del sistema patentado y un servidor remoto que aloja la información necesaria para el funcionamiento del sistema. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho Privado de Internet...*, *cit.*, pp. 716-717.

audiencia en España de dicho prestador o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.

En el siguiente párrafo la norma determina que esta «solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee identificar». De lo anterior conviene analizar dos cuestiones. La primera, referida a «los datos necesarios para llevar a cabo la identificación», los cuales no se han concretado, por lo que podrían ser datos sobre la dirección IP, nombres de dominio, dirección de internet, nombre o razón social, así como otros generales, como domicilio social, teléfono, etc<sup>819</sup>. La segunda se refiere a que se pueden incoar estas diligencias preliminares frente a quienes no serán demandados en el proceso posterior, pudiéndose incluso solicitar frente a otros sujetos que no estén contenidos en el precepto, ya que la redacción de «podrá» es facultativa, por lo que no se trata de un catálogo cerrado de sujetos frente a los que instar esta diligencia preliminar<sup>820</sup>. Esta redacción abierta es positiva, teniendo en consideración la complejidad del funcionamiento de internet y los diferentes tipos de sujetos que pueden aparecer.

El artículo sigue determinando que «Los citados prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones». Por lo que, si no se cumplen estos requisitos, no podrán suministrar la información.

La información que pueda desprenderse de esta diligencia de investigación será de especial utilidad en aquellos casos en que se pretenda interponer la acción de cesación contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en virtud de lo establecido en el art. 71.2 LP.

### *2.1.4. Competencia y procedimiento*

El art. 257.1 II LEC atribuye la competencia para resolver sobre las peticiones de diligencias preliminares previstas en los números 6º a 9º del art. 256.1 LEC al tribunal competente para conocer de la eventual demanda. Por tanto, nos remitimos a lo tratado en el Capítulo Tercero sobre las normas de competencia objetiva, territorial y funcional que se aplicarán a la interposición de la pretensión de condena a la cesación de la infracción de la patente, teniendo en cuenta la modificación legislativa operada por LO 7/2022. Así, se trata de una excepción a la regla general, por lo que en estos casos no aplicará lo previsto en el art.

---

<sup>819</sup> CASTRILLO SANTAMARÍA, R. *La preparación del proceso...*, cit., p. 282.

<sup>820</sup> DÍAZ PITA, M. P. «Las diligencias preliminares...», cit., pp. 209-210.

257.1 I LEC que remite al domicilio de la persona que hubiera de intervenir en las diligencias preliminares. Además, el art. 257.1 I LP establece que, si se solicitasen nuevas diligencias, como consecuencia de las hasta entonces practicadas, podrán instarse del mismo tribunal o bien del que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultase competente para conocer de la pretensión inicial o de las nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse. Sin embargo, la competencia para conocer de las diligencias previstas en el art. 257.1.10º LEC sí seguirá la regla general del art. 257.1 I LEC.

El procedimiento se seguirá de conformidad con las reglas generales previstas en los arts. 257 a 262 LEC.

Tras la presentación de la solicitud cumpliendo los requisitos que se han expuesto —acreditación de justa causa e interés legítimo, ofrecimiento de caución, idoneidad de la diligencia para la preparación de la particular acción, etc.—, el Juzgado de lo Mercantil competente resolverá por medio de Auto, admitiéndolas, si considera que se han cumplido los requisitos, rechazándolas en caso contrario. En el Auto de admisión se citará y requerirá a los interesados, fijándose la correspondiente caución. Es decir, el solicitado tendrá conocimiento del Auto y de las concretas diligencias que le son requeridas, antes de su realización. Por su parte, el requerido podrá formular oposición, pudiendo solicitar la celebración de una vista, por los trámites del juicio verbal, de conformidad con lo previsto en el art. 260 LEC. En caso de negativa a llevar a cabo las diligencias, se actuará según lo establecido en el art. 261 LEC, que, por ejemplo, prevé la entrada y registro del lugar, a los efectos de obtener los documentos requeridos. Por último, se decidirá sobre la caución prestada.

De entre las pocas especialidades que prevé la LEC en los casos de las diligencias preliminares de los ordinales 7º, 8º y 10º se encuentran aquellas sobre la confidencialidad de la información requerida. En concreto, el art. 259.3 LEC establece que en el caso de las diligencias del art. 256.1.7º LEC, con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información requerida, el tribunal pueda ordenar que la práctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. Así, teniendo en cuenta que en la actualidad la redacción del art. 256.1.7º LEC no hace mención a ningún tipo de diligencia en particular, si se acordara el interrogatorio, podría solicitarse por quien acredite interés legítimo su celebración a puerta cerrada en la forma establecida en el art. 138.3 LEC, por lo que únicamente podrían estar presentes quienes son parte en el expediente —solicitado y solicitante—, restringiendo su publicidad. Además, el art. 259.4 prevé la prohibición de divulgación o comunicación de la información a terceros, así como la posibilidad de atribuir carácter reservado a las actuaciones.

Además, por su parte, el art. 122 LP también se refiere al tratamiento de la información confidencial que pueda ser recabada por medio de diligencias preliminares, estableciéndose de modo general la posibilidad de adoptar «las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información». Esta redacción genérica es positiva y permite que las partes —o el juez— propongan unas medidas específicas más o menos

## CAPÍTULO CUARTO

restrictivas, según las circunstancias de cada situación. Este precepto se tratará con mayor profundidad más adelante.

Así con todo, el art. 15.2 LSE regula los casos en que del resultado de estas diligencias se pueda obtener información que constituya un secreto empresarial, de modo que, de oficio o instancia de parte, el juez podrá adoptar las medidas adecuadas, proporcionadas y necesarias para preservar la confidencialidad del secreto empresarial para lo que la norma hace referencia a unas medidas en concreto, como la restricción del número de personas que tiene acceso al documento que contiene el secreto empresarial<sup>821</sup>.

Por tanto, ante la importancia que tiene la información confidencial para su titular, que afecta puede afectar a sus derechos de libertad de empresa, secretos empresariales, secreto de la contabilidad, etc., y la relevancia que tienen las diligencias preliminares para el eventual demandante y su derecho a la tutela judicial efectiva, la LEC, LP y LSE han establecido los referidos mecanismos, que dan lugar a diferentes grados de protección según la importancia de la información. Por tanto, esta flexibilidad y posibilidad de adaptar los mecanismos a las circunstancias es muy positiva y puede permitir alcanzar un adecuado equilibrio entre los derechos de las partes.

Por otro lado, el art. 259.4 LEC determina que la información obtenida mediante las diligencias del art. 256.1. 7º, 8º, 10º y 11º LEC se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. No obstante, aunque el precepto hace referencia solo a la tutela jurisdiccional, algunos autores defienden que pueda ser empleada para la realización de reclamaciones extrajudiciales previas, no, sin embargo, para preparar una demanda sobre la infracción de un derecho paralelo, por ejemplo, una patente de otro país que recaiga sobre la misma invención<sup>822</sup>.

En este caso, el solicitante irá conociendo la información conforme se estén realizando las diligencias, ya que puede intervenir en la práctica de estas, lo que no ocurre en el caso de las diligencias de comprobación de hechos, previstas en la LP. Asimismo, a instancia de cualquier interesado<sup>823</sup> el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial. En virtud del art. 140.3 LEC, las actuaciones de carácter reservado solo podrán ser conocidas por las partes. Lo anterior deviene fundamental teniendo en cuenta que el solicitante podría tener acceso a datos industriales, comerciales, contables... de gran importancia estratégica del solicitado, siendo que este podría ser perfectamente un competidor del solicitante. Por

---

<sup>821</sup> IRIGOYEN FUJIWARA, D. «Artículo 15. Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial». En AA.VV. (Lissén Arbeloa, J. M., coord.) *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Madrid: La Ley Wolters Kluwer, 2020, pp. 241-249.

<sup>822</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 229.

<sup>823</sup> Como bien apunta MONTESINOS GARCÍA, esta petición puede venir a instancia de cualquier interesado, que, por ejemplo, puede ser cualquier tercero que mantenga relaciones comerciales o profesionales con el sujeto cuyo interrogatorio preliminar se haya solicitado y a quien la publicidad de la información que se proporcione pueda ocasionar perjuicios. MONTESINOS GARCÍA, A. «Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre», *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, nº 50, 2015, p. 70.

ello, se recoge esta excepción al principio de publicidad del proceso reconocido en los arts. 24.2 y 120.1 CE y 138 LEC<sup>824</sup>.

Por último, debemos tener en cuenta que el solicitante perderá la caución a favor de los intervinientes en la diligencia u otros perjudicados, si no presentase la demanda en el plazo de un mes. En nuestra opinión, se trata de un plazo especialmente breve, si tenemos en cuenta la complejidad de la información que puede obtener y que en la gran mayoría de casos deberá ser analizada por un perito de parte para incorporarla al informe pericial que según la regla general debe aportarse junto con la demanda.

## *2.2. Diligencias de comprobación de hechos*

### *2.2.1. Concepto y elementos esenciales de las diligencias de comprobación de hechos*

CASTRILLO SANTAMARÍA define las diligencias de comprobación de hechos como aquellas que «permiten, previa solicitud y admisión de la misma, la comprobación, a través del órgano judicial y a instancia del legitimado para ejercitar las acciones inherentes al derecho de patente, de los medios que se estén empleando para infringir el ámbito de la exclusiva que aquél otorga»<sup>825</sup>. Así, «están específicamente dirigidas a tomar conocimiento inmediato de hechos relacionados con la propia infracción, con su comisión y circunstancias relevantes para la preparación del juicio»<sup>826</sup>.

El Capítulo II del Título XII de la LP regula estas diligencias de comprobación de hechos, cuyas previsiones también resultan de aplicación a otros derechos de propiedad industrial —como se ha explicado<sup>827</sup>—, por lo que referenciaremos jurisprudencia respecto de estos derechos también.

Estas diligencias resultan particularmente interesantes cuando se tienen indicios de que se está vulnerando una patente<sup>828</sup>, pero es imposible determinar la infracción de la patente, por ejemplo, a través del simple examen del resultado final obtenido por el supuesto infractor, o en los casos de invenciones de procedimiento porque no se tiene acceso a las instalaciones del presunto infractor para verificar los medios de producción<sup>829</sup>.

---

<sup>824</sup> CASTRILLO SANTAMARÍA, R. *La preparación del proceso...*, cit., p. 253.

<sup>825</sup> *Ibidem*, p. 267.

<sup>826</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 231.

<sup>827</sup> Así, las previsiones sobre diligencias de comprobación de hechos resultan de aplicación en materia de marcas y diseños industriales, a tenor de la Disposición Adicional Primera de la LM y la LDI, respectivamente. Asimismo, también remiten a lo establecido en la LP, el art. 36 LCD y el art. 17 LSE. Igualmente, de un modo más general se puede interpretar que resultan de aplicación en materia de obtenciones vegetales y de topografías, en virtud de la Disposición Final Segunda de la LOV, y por remisión del art. 8.1 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, respectivamente.

<sup>828</sup> La doctrina destaca la importancia extrema de estas diligencias de comprobación de hechos «ante presumibles infracciones y violaciones del derecho de patente y cuya necesidad suele plantearse con particular urgencia y perentoriedad en los procedimientos sobre propiedad industrial». BARRERO RODRÍGUEZ, E. *Hacia un nuevo régimen jurídico en las creaciones industriales*, Madrid: Marcial Pons, 2016, p. 138.

<sup>829</sup> DEL VALLE SÁNCHEZ, J.; RUIZ DE VELASCO, V.; SELAS COLORADO, A. «Aspectos procesales civiles en materia de propiedad industrial». En AA.VV. (O'Callaghan Muñoz, X., dir.) *Propiedad industrial, Teoría y Práctica*, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 414.

## CAPÍTULO CUARTO

En la normativa española estas diligencias fueron incorporadas por mor de los compromisos adquiridos por España a través del Protocolo nº 8 del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea de 1985. Anteriormente, se encontraban reguladas en los arts. 129 a 132 de la LP de 1986 y, en la actualidad, se regulan en los arts. 123 a 126 LP, que prácticamente transcriben la anterior regulación, introduciendo algunas modificaciones cuyo objeto es minimizar problemas prácticos y compatibilizar de la mejor manera posible los intereses en conflicto, preservando la confidencialidad<sup>830</sup>.

En este sentido, la Exposición de Motivos de la actual LP ya anticipaba que el Capítulo II «Diligencias de comprobación de hechos» y el Capítulo II «Medidas cautelares» del Título XII de esta norma incluían algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera. Igualmente, la Exposición de Motivos también establecía que la actual LP recogía de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas, elemento clave para asegurar su efectividad, pues poner en preaviso al eventual demandado podría perjudicar su finalidad.

Como se ha expuesto, el art. 256.1.9º LEC prevé que para la preparación de los procesos puedan instarse diligencias y averiguaciones que se establezcan en las leyes especiales<sup>831</sup> para la protección de determinados derechos, como es el caso las diligencias de comprobación de hechos previstas en los arts. 123 a 126 LP<sup>832</sup>. Así, desde el punto de vista sistemático de la ley parece que se trata de un tipo de diligencias preliminares, sin embargo, y a pesar de que cuentan con una parte de su régimen en común por remisión subsidiaria a la LEC (art. 263 LEC), la doctrina las diferencia y trata de forma independiente. La técnica legislativa empleada ha sido criticada, tanto por la ambigüedad de la dicción literal del precepto<sup>833</sup> como por la técnica de remisión empleada<sup>834</sup>.

El art. 123.1 LP establece que la finalidad de estas es la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, a lo que debiera añadirse que esta comprobación tiene como fin la preparación de una posterior demanda por infracción de una patente.

Entre sus principales características se puede destacar que se trata de unas diligencias dispositivas, pues requieren de la solicitud de parte, aunque en este caso la actuación del órgano jurisdiccional cobrará un papel mucho más protagonista, como se verá al estudiar el

---

<sup>830</sup> Al respecto del régimen previo a la LP, *vid.* VILLAR FUENTES, I. M. *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, Valencia: Tirant monografías, 2014.

<sup>831</sup> Se exige, por tanto, su previsión por medio de norma con rango forma de ley. GARBERÍ LLOBREGAT, J. *Las diligencias preliminares en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Barcelona: Bosch, 2009, p. 60.

<sup>832</sup> Del mismo modo, otras normas prevén este tipo de diligencias, en particular, la LM y la LDI, que por medio de su Disposición Adicional Primera remiten a la LP, al igual que el art. 36 LCD.

<sup>833</sup> CASTRILLO SANTAMARÍA, R. *La preparación del proceso...*, *cit.*, pp. 265-266.

<sup>834</sup> BELLIDO PENADÉS, R. *El proceso civil sobre competencia desleal...*, *cit.*, pp. 139-140.

procedimiento. También, se caracterizan por ser sorprendidas para el solicitado, pues en ningún caso mediará notificación previa de su práctica, a diferencia de las diligencias preliminares anteriormente estudiadas. Además, podrá instarse su tramitación urgente, *ex art.* 123.1 LP<sup>835</sup>.

A diferencia de la regulación establecida para las diligencias preliminares que se concibe como un listado *numerus clausus*, la LP plantea un sistema abierto e ilimitado de diligencias de comprobación de hechos. Así, y aunque el art. 124.3 LP hace referencia a una concreta diligencia, el reconocimiento judicial de máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones, esta se entiende con carácter ejemplificativo<sup>836</sup>. Por su extensión e interés citamos el elenco ejemplificativo de diligencias de comprobación de hechos expuesto por GARCÍA GARCÍA: «a) La inspección de maquinaria que pueda estarse empleando para fabricar un determinado producto; b) el registro de las instalaciones —naves industriales, fábricas, tiendas, oficinas, laboratorios y otras dependencias— en que pueda estar elaborándose o almacenándose un determinado producto; c) el examen de la documentación relativa al proceso industrial de elaboración de un producto o al procedimiento de obtención de una determinada sustancia; d) la toma de muestras de un determinado producto o de los materiales, sustancias, componentes u otras sustancias o materias relacionadas con la patente; e) la realización de análisis y exámenes periciales sobre materiales, sustancias, procesos de fabricación u obtención de determinados productos; y f) en el caso concreto de los medicamentos, donde las solicitudes de diligencias de comprobación son frecuentes, la realización de las averiguaciones oportunas para comprobar el proceso seguido para la fabricación del principio activo, la composición del fármaco, las cantidades producidas de las sustancias de que se trate y el destino de las mismas»<sup>837</sup>.

Además, el art. 123.1 LP *in fine*, establece como cláusula de cierre que las diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente podrán acordarse sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 LEC. De lo anterior se desprenden fundamentalmente dos conclusiones. En primer lugar, que pueden instarse unas y otras de forma acumulada, según lo que resulte necesario para preparar la demanda. En segundo lugar, que aquellas diligencias que encajen en el tenor del art. 256.1. 7º, 8º y 10º LEC deberán interesarse por la vía común prevista en la LEC, no pudiendo pretenderse hacer uso del procedimiento de diligencias de

---

<sup>835</sup> Esta tramitación urgente es precisamente la que se ha acordado en los «Protocolos de servicio de guardia y de actuación rápida para el *Mobile World Congress*», por el Tribunal Mercantil de Barcelona y los Juzgados de Marcas de la UE de Alicante. En particular, el Protocolo de 2022 acordaba que: «Dar una tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de diligencias preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos que tengan por objeto patentes e innovaciones tecnológicas y diseños industriales y cuya presentación esté prevista para el referido *Mobile World Congress*; así como infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual; defensa de la competencia y actos de competencia desleal y de publicidad ilícita, respecto de productos y materias que sean objeto de exposición o exhibición en el mismo».

<sup>836</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 232. CASTÁN GÓMEZ-PÉREZ, A. «Las diligencias de comprobación de hechos». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2016, pp. 557-558.

<sup>837</sup> GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares...», *cit.*, pp. 8-9.

## CAPÍTULO CUARTO

comprobación de hechos previsto en la LP<sup>838</sup> en el que, por ejemplo, no se permite el previo aviso al requerido de la diligencia.

Se exige el cumplimiento de tres condiciones:

a. Que la infracción de la patente sea presumible

El art. 123.3 LP establece que «solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente». Al igual que en el régimen general de las diligencias preliminares, es necesaria la concurrencia de justa causa, que en este caso consistirá en acreditar la existencia de indicios objetivos de que se está llevando a cabo la vulneración de la patente<sup>839</sup>, lo que supone también definir cuáles serán los términos del conflicto sobre el que versará la demanda<sup>840</sup>. Asimismo, aunque no se especifique, se deberá probar el interés legítimo, por medio de la acreditación de su título.

b. Que no sea posible comprobar la realidad de esta sin recurrir a las diligencias de comprobación solicitadas

La diligencia de comprobación de hechos se articula como una medida excepcional, por lo que requiere que no sea posible alcanzar el conocimiento de los hechos empleando otras medidas menos invasivas para el solicitado, como la adquisición del producto en el mercado<sup>841</sup>. Para poder acreditar este aspecto, el solicitante podría alegar y justificar que ha intentado obtener la información necesaria, habiendo agotado estas vías.

c. Prestación de caución

El art. 123.4 LP establece que, al acordar la práctica de diligencias de comprobación, el Juez habrá de fijar caución, la cual deberá prestar el peticionario de la diligencia, con el objeto de responder a los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse de su

---

<sup>838</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, pp. 232-233. CASTÁN GÓMEZ-PÉREZ, A. «Las diligencias de comprobación de hechos». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2016, pp. 557-558.

<sup>839</sup> GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares...», *cit.*, pp. 11-12.

<sup>840</sup> Al respecto, resulta destacable lo establecido en el Auto de la AP de Barcelona (Sección 15ª), nº 185/2020, de 14 de diciembre (AC 2020/1789), que dispone que: «Para que la solicitud pueda ser admitida, por consiguiente, el solicitante deberá exponer con detalle cuáles son los términos del conflicto sobre el que habría de versar el proceso que se proyecta entablar. Y no ha de limitarse a eso sino que es preciso que ofrezca indicios que justifiquen la necesidad de acudir a ese proceso. Son los que el art. 123.3 LP califica como indicios de la infracción que se pretende comprobar. 9. Somos conscientes de que ese examen del buen derecho no debe ser efectuado con la misma amplitud en sede de diligencias preliminares (o de comprobación de hechos) que en el procedimiento de medidas cautelares, en el que la apariencia de buen derecho es un presupuesto para la adopción de las medidas. En nuestro caso, el examen debe ser más somero, a los solos efectos de juzgar si concurren los requisitos de justa causa e interés legítimo en la solicitud. El art. 123.3 LP se refiere a este requisito expresando que procederá la práctica de las diligencias “cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas”».

<sup>841</sup> Por ejemplo, se han desestimado diligencias de comprobación de hechos por cuanto la maquinaria en cuestión no era objeto de secreto industrial, ni se trataba de equipos utilizados en el seno interno de la empresa y para su propio proceso productivo, sino de máquinas y dispositivos que se comercializan y, en consecuencia, que eran accesibles para el público. AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 212/2019, de 17 diciembre (AC 2019\1860). Sin embargo, se han admitido cuando se trataba de dispositivos móviles que se iban a presentar en la Feria MWC y era imposible que la solicitante pueda adquirirlos o tomar conocimiento de la infracción con carácter previo (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, de 18 febrero 2019 (AC 2021\42)).

realización<sup>842</sup>. Además, se introduce la especificación de que la misma se fijará de acuerdo con lo previsto en la LEC, así, por ejemplo, de conformidad con el art. 64.2 II LEC sobre las formas de otorgar la caución, esta se podrá prestar mediante dinero efectivo, aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.

Asimismo, según lo establecido en el art. 126 la compensación a la parte afectada incluirá los gastos y daños, incluyendo el lucro cesante, que se le ocasionen por razón del desarrollo de las diligencias. Téngase en cuenta que el desarrollo de la comprobación de hechos puede requerir la parada de la producción, además de que directivos y empleados del requerido deban atender repentinamente a la comisión judicial, lo que puede resultar especialmente gravoso<sup>843</sup>.

Ahora bien, la norma exige que el pago a la parte afectada se supedite a la ausencia de presentación de la demanda —que puede derivarse de la pasividad del solicitante o del hecho de que el juez considere que no es presumible la infracción de la patente, *ex* art. 124.2 LP— o a su rechazo —desestimación o inadmisión—, por lo que se deberá esperar a obtener una resolución firme.

Además, el art. 126 LP *in fine* dispone que «todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar». Esto es, de conformidad con lo establecido en el régimen general de responsabilidad extracontractual (art. 1902 CC), por ejemplo, por realizar una utilización indebida de la información obtenida, lo que derive en graves daños reputacionales para el solicitado.

Por tanto, al igual que en el caso de las diligencias preliminares, el legislador es consciente de la relevancia que tienen estas diligencias para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del solicitante y, más particularmente, en los casos de infracción de patentes. Sin embargo, también tiene en cuenta las consecuencias que las diligencias de comprobación de hechos pueden tener sobre el solicitado, que además deberá someterse a ellas sin previo aviso, por lo que exige el cumplimiento de unos determinados requisitos y prevé varias formas de compensarle por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar. Por lo que, en nuestra opinión, se alcanza un punto de equilibrio entre los derechos de las partes.

### *2.2.2. Competencia y procedimiento para la práctica de diligencias de comprobación*

Con carácter previo, es destacable que el art. 263 LP establece que a las diligencias a las que se refiere el art. 256.1.º LEC —que da cobertura a las diligencias de comprobación de hechos previstas en la LP— se aplicarán las previsiones del Capítulo II, del Título I del Libro II LEC, titulado «De las diligencias preliminares», en lo que no se oponga a lo dispuesto

---

<sup>842</sup> En la jurisprudencia, dependiendo del caso, encontramos cuantías muy dispares que van desde los 1.000 a los 30.000 euros (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 19 febrero 2019 (JUR 2019\248970)).

<sup>843</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Las diligencias de comprobación...», *cit.*, p. 562.

en la legislación especial, que en nuestro caso son los arts. 123 a 126 LP. Por tanto, la LEC será de aplicación supletoria a todo aquello que no se encuentra regulado en la LP.

Resultarán competentes los órganos jurisdiccionales que deban conocer de la acción de cesación de infracción de la patente que eventualmente se interponga.

Por lo que se refiere a la solicitud, que deberá presentar el legitimado para ejercitar la acción de cesación, esta habrá de especificar las diligencias de comprobación que solicita, así como los sujetos y circunstancias en las que interesa su práctica. Por tanto, no caben peticiones amplias no concretas<sup>844</sup>. También, deberán aportarse los indicios o datos de la presunta infracción de patentes, así como la justificación de la necesidad de emplear las concretas diligencias de comprobación y ofrecer caución. Igualmente, será conveniente que se determine la pretensión de la eventual demanda posterior<sup>845</sup>.

Antes de resolver la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime convenientes, según lo previsto en el art. 124.2 LP. Esta previsión, en nuestra opinión, resulta muy pertinente, dada la complejidad técnica que puede tener el dirimir acerca de la oportunidad de practicar estas diligencias, por una persona —el juez— que desconoce la técnica empleada y que, por ejemplo, es ajeno a las particularidades del proceso productivo<sup>846</sup>. Así, considerando lo establecido en la solicitud y los referidos informes, el Juez acordará o denegará las diligencias solicitadas. En el Auto fijará el objeto, alcance y circunstancias en las que se practicarán las diligencias<sup>847</sup> y, además, fijará la caución.

---

<sup>844</sup> La jurisprudencia ha desestimado peticiones amplias que se refieren a diligencias de comprobación de hechos no específicas, por ejemplo, sobre «cualquier otro dispositivo móvil diferente a los actualmente disponibles en el mercado español» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, de 18 de febrero de 2019 (AC 2021/42).

<sup>845</sup> GIMENO SENDRA señala que en la solicitud se deberá determinar la pretensión de condena y ello aun cuando el objeto procesal y el deber de congruencia tan sólo surjan con la demanda. GIMENO SENDRA, V. «Los procedimientos de propiedad industrial y de secretos empresariales». En GIMENO SENDRA, V.; DÍAZ MARTÍNEZ, M.; CALAZA LÓPEZ, S. *Derecho Procesal Civil, Parte Especial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 197.

<sup>846</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ interpreta que no será necesario seguir el procedimiento de designación judicial de perito de los arts. 339 y ss LEC, por lo que el solicitante podría proponer la designación de un perito o solicitar que se siga el procedimiento previsto en el art. 341 LEC. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Las diligencias de comprobación...», *cit.*, pp. 566-567.

<sup>847</sup> Por ejemplo, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4, nº 50/2022, de 4 de febrero (JUR 2022\167034), es un ejemplo de la concreción que debe tener el auto por el que se acuerda la práctica de las diligencias de comprobación de hechos, especialmente en un caso como este en que se las diligencias debían realizarse por auxilio de otro Juzgado. Así, establece que: «El auto acordó que el perito debía comprobar las siguientes fases, coincidentes con las reivindicaciones litigiosas, en los términos que solicitó la parte. Así dicho Auto acordó lo siguiente: “Una detallada descripción de las fases de elaboración del champiñón laminado de Ayecue, desde su recepción en bruto en las instalaciones de la Ayecue hasta su envasado final. En concreto: 1º).- Si se produce un preenfriamiento de al menos dos horas a una temperatura entre 3-7º C y humedad relativa de 70 - 80%, 2º).- Si se lava por aspersión con una mezcla de agua y una mezcla de sulfito sódico (E-221), ácido cítrico (E-330), ascorbato sódico (E-301), EDTA de disodio y calcio (E-330) y sal como conservante, todo ello a una temperatura dentro del rango de 3-7º, 3º).- Si sigue una etapa de secado realizada por medio del uso de 3-5 ventiladores cada uno provisto de dos boquillas y de 2-5 succionadores de agua, manteniendo la temperatura de 3-7º, 4º).- Si posteriormente se envasan herméticamente y almacenan, todo ello conservando siempre la temperatura de 3-7º. 5º).- Si el envasado (5) se realiza en uno de los siguientes: bandeja de PET recubierta de film de PVC, bolsa de PEBD y bolsa de OPP micro perforado. 6º).- Si después del secado (4) y antes del envasado (5), el champiñón pasa por una etapa de laminado (7) con cuchillas específicas de corte limpio en un solo tiempo”».

Las diligencias que se prevean en esta resolución serán las que deberán llevarse a cabo, no siendo posible una ampliación de estas *a posteriori*, para lo que se requerirá una nueva petición<sup>848</sup>. No obstante, si el Juez no considerase suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de Auto, el cual será recurrible por vía de recurso de apelación (art. 123.5 LP).

La LP introdujo en el apartado primero de su art. 124 un requisito clave para la práctica de estas diligencias, que no medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla. Esta medida encuentra su razón de ser en la propia efectividad de la diligencia, pues es necesario que concurra un cierto factor sorpresa, para evitar que la actuación de la parte afectada pueda frustrar el buen fin de la misma<sup>849</sup>. No obstante, en el mismo momento en que se presente la comisión judicial para llevar a cabo la diligencia de comprobación sí se entregará al solicitado copia del Auto por el que se acuerda la diligencia.

Nada se dispone acerca de la posibilidad de que el solicitado manifieste su oposición a la realización de la diligencia de comprobación —lo que, además sería imposible, pues no será notificado con anterioridad—, lo que sí se prevé en el art. 260 LEC, que regula la oposición a la práctica de diligencias preliminares. La doctrina ha entendido que por aplicación supletoria de la LEC, sí podrá formularse oposición, no respecto a la práctica de la diligencia, sino con el propósito de que no se revelara su resultado al solicitante<sup>850</sup>. De hecho, en la práctica se ha admitido esta posibilidad dentro de los cinco días siguientes a la comprobación de los hechos, con el propósito de impedir la entrega por el Juzgado al solicitante del testimonio que recoge los resultados de la diligencia practicada.

Pues bien, sin duda, esta previsión puede entenderse como una limitación al principio de contradicción que rige en todo proceso. Sin embargo, esto se puede ver matizado por la posibilidad efectiva que sí tiene el solicitado de encontrarse presente durante la práctica de

---

<sup>848</sup> En este sentido, el AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 84/2020, de 19 mayo (AC 2020\645): «Una vez acordada la práctica de las medidas de comprobación de hechos o de las medidas cautelares no cabe su ampliación, ya que es un trámite legalmente no previsto en este tipo de procedimientos. Las medidas de comprobación en materia de patentes están reguladas en los art. 123 y siguiente de la LP, y no está prevista su ampliación una vez acordada su práctica. En las medidas cautelares las partes pueden instar su modificación, tal y como establece el art. 743 LEC, pero dicha modificación ha de hacerse de conformidad con lo previsto en el art. 734 LEC. 3. Por lo tanto, si la titular de la patente quiere pedir el examen de nuevos productos mediante este tipo de diligencias, después de haberse acordado, ha de solicitar unas nuevas medidas de comprobación, que han de tramitarse de acuerdo con lo previsto en la Ley. Por ello, hemos de confirmar la decisión de la juez de rechazar la ampliación de las diligencias una vez que las medidas inicialmente solicitadas ya se habían acordado y, con más razón, cuando ya se han practicado».

<sup>849</sup> Al respecto, afirma BERCOVITZ ÁLVAREZ que: «Lo que es destacable es que la Ley expresamente establece que se practicarán sin previo aviso o advertencia al futuro demandado, de modo que la utilidad de diligencias tales como el registro o inspección de plantas de fabricación no se frustren debido a que el futuro demandado inspeccionado pueda adoptar medidas de ocultación o prevención que de alguna manera obstaculicen o hagan inservible la diligencia (art. 124.1 LP2015)». BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Novedades más relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas reflexiones», *La Ley Mercantil*, nº 35, 2017 (versión online).

<sup>850</sup> A favor de la aplicación supletoria de la LEC para la admisión de la oposición al desvelamiento del resultado de las diligencias se posicionan BELLIDO PENADÉS, R. *El proceso civil sobre competencia desleal...*, *cit.*, pp. 140-141, y CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil...*, *cit.*, p. 341. En contra de esta postura, aunque reconociendo que en absoluto es infrecuente su admisión en la práctica CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Las diligencias de comprobación...», *cit.*, p. 562.

las diligencias, poniendo de manifiesto cuanto a su interés convenga, lo que debería ser atendido y valorado por el juez. Así, algunos autores han defendido la posibilidad de que en ese momento el solicitado pueda ser asistido por letrado siempre que esto no dilate la práctica de las diligencias<sup>851</sup>, lo que en la práctica puede resultar complicado, teniendo en cuenta que no media preaviso.

En nuestra opinión, la previsión legislativa que establece que estas diligencias se realicen sin notificación previa al solicitado es muy acertada, pues lo contrario podría frustrar su finalidad. Sin embargo, para que no se vea afectado el principio de contradicción, debiera permitirse que el solicitado, según se ha referido, pueda formular alegaciones a los efectos de que el resultado de las diligencias de comprobación no sea trasladado a la parte contraria, por aplicación subsidiaria del art. 260 LEC.

Para la práctica de las diligencias de comprobación de hechos, se personará en el lugar que proceda la comisión judicial —el juez, el LAJ para levantar acta y los funcionarios que se precisen— junto con el perito o peritos designados<sup>852</sup> y, en su caso, si se estimase conveniente, auxiliados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado<sup>853</sup>.

Así, durante su ejecución material, en virtud de lo previsto en el art. 124.4 LP, el Juez procurará que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. Asimismo, entendemos que las previsiones para la protección de la información confidencial previstas en la LEC, LP y LSE, antes referidas, también resultarán de aplicación en estos casos.

Otra novedad introducida por la LP es la referencia a que: «Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia». Esta especificación es positiva, pues

---

<sup>851</sup> GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares...», *cit.*, p. 14.

<sup>852</sup> GARCÍA GARCÍA apunta al respecto que: «En la práctica no es infrecuente que el juez encomiende al perito que le acompaña la elaboración, como parte de su función, de un dictamen que complementará al acta con la información técnica o científica que permitan la debida comprensión del resultado de la diligencia. Solo con el asesoramiento de un perito podrá realizarse actuaciones de comprobación que verdaderamente resulten útiles en asuntos tales, entre otros, como determinadas patentes mecánicas, farmacéuticas (ya sean de producto ya de procedimiento) o de materias biológicas. No se trata aquí de suplir el dictamen pericial que pueda tener que elaborarse para la fase probatoria del litigio, sino de asegurar que queda plasmada la información necesaria para que el demandante pueda elaborar su demanda y encargar, en su caso, la elaboración de los correspondientes dictámenes periciales merced a los datos de hecho de carácter técnico que hayan sido obtenidos». GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares...», *cit.*, p. 14.

Asimismo, la jurisprudencia viene exigiendo que: «El perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa, que actuará con la mayor objetividad posible y, en especial, que no entregará información alguna a las partes sin la previa autorización del Juzgado» (AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 212/2019, de 17 de diciembre (AC 2019/1860)).

<sup>853</sup> Por ejemplo, en los casos de ejecución de diligencias de comprobación de hechos realizadas durante el MWC de Barcelona, los autos de admisión de las diligencias suelen prever que se oficie a los Mossos d'Esquadra, en particular, a la Unidad especializada en Tecnología, para el traslado y acompañamiento a los Magistrados y LAJ, desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona al recinto ferial de Fira de Barcelona, a los efectos de practicar las presentes diligencias de comprobación de hechos en los halls y stands indicados, que se darán a conocer el mismo día de su práctica. Entre otros, Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 19 febrero 2019 (JUR 2019\248970).

recoge el supuesto en que los actos de infracción se derivan de la importación y aclara la actuación del juez.

Una vez hayan sido practicadas las diligencias, se abren dos posibilidades:

i. Que el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, por lo que 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 LAJ notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas<sup>854</sup>. Lo que, no obstante, no imposibilita que el solicitante puede interponer la demanda o, incluso, que pueda reiterar su petición si cambian las circunstancias que pudieran determinar la inadmisión de la primera petición<sup>855</sup>.

ii. Que, en caso contrario, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, sí considere presumible que se pueda estar llevando a cabo la infracción, para lo que efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.

La decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada se plasmará en un auto, contra el que no se podrá interponer recurso alguno (art. 124.5 LP).

En virtud de lo previsto en el art. 125 LP, tras la realización de las diligencias de comprobación, el Juzgado deberá expedir la certificación de las actuaciones llevadas a cabo, entregando una copia al solicitante y otra a la parte afectada. La ley imposibilita que puedan expedirse otras copias o certificaciones para evitar que dicha información sea divulgada. Asimismo, únicamente se trasladará la información precisa para que el solicitante de la diligencia pueda interponer la correspondiente acción judicial. Además, el art. 125.1 *in fine* determina que el solicitante solo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. Como se ha dicho, en este ámbito los conflictos afloran en muchas ocasiones entre empresas competidoras, de modo

---

<sup>854</sup> Un ejemplo de lo expuesto lo encontramos en el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4, nº 50/2022, de 4 de febrero (JUR 2022\167034), que dispone en sus fundamentos de derecho que: «3. El día 21 de diciembre de 2021 a las 10.50 horas se practicó la diligencia de comprobación de hechos en las instalaciones de la entidad Ayecue sita en la localidad de Autol (La Rioja). La comisión judicial y el perito fueron recibidos por responsables de la entidad Ayecue y fueron conducidos por las diferentes instalaciones y dependencias de dicha sociedad, donde sus empleados fueron respondiendo a las preguntas que les planteaba el perito. A la vista del acta levantada por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Mercantil de Logroño y del dictamen pericial, el Juez Mercantil exhortado debió dar por finalizada la inspección en base al art. 124.2 LP al constatar que no era presumible que la patente se estuviera infringiendo. En este mismo sentido, el dictamen pericial da respuesta a las preguntas que le fueron formuladas por el auto dictado por este Juzgado el día 7 de julio de 2021. De todas las cuestiones planteadas sólo concurre en su integridad la número 6. Ello evidencia que no se presume que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, según recoge el art. 124.2 de la LP. 4. Por tanto, en base al art. 124.2 LP, se acuerda formar una pieza separada en la que se incluirán el acta enviada por el Juzgado Mercantil de Logroño y con el dictamen pericial, que se mantendrán secretas, y se dispone que la Letrada de la Administración de Justicia notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas. Asimismo, se acuerda el archivo de las presentes actuaciones».

<sup>855</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 239.

que la obtención de información de una competidora a través de estas diligencias podría colocar a quien la utiliza ilícitamente en una situación de ventaja competitiva injustificada.

Así con todo, el art. 125.2 LP modifica, en relación con la normativa anterior, el plazo concedido al solicitante de la diligencia para la interposición de la correspondiente demanda. El plazo pasa de dos meses a 30 días hábiles, computándose el primero desde la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación, y el segundo y nuevo plazo, desde la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias. En nuestra opinión, la referencia a la fecha de notificación de las diligencias es una modificación positiva en tanto en cuanto anteriormente no se tenía en consideración el tiempo que pudiera tardar la remisión de la certificación. Sin embargo, se sigue otorgando un plazo breve para preparar la demanda, teniendo en cuenta los hechos que se desprendan de la diligencia y que, muy probablemente, deberán ser analizados por el perito de parte<sup>856</sup>. Además, este cómputo es por días hábiles, por lo que, en la práctica, su aplicación no reduce a la mitad el plazo anterior de dos meses, que sí que se contaba de fecha a fecha.

En nuestra opinión, este plazo debería ampliarse a unos 45 días hábiles para evitar que la información recabada que puede ser muy compleja, deba ser analizada apresuradamente y la precipitación en la interposición de la demanda no frustre su fin, en contra del derecho a la tutela judicial efectiva del solicitante.

Igualmente, este plazo no modifica el plazo de prescripción de la acción de cesación. Esto es, pasados los 30 días previstos en el art. 125.2 LP, la certificación quedará sin efecto y los datos en ella reflejados no podrán ser utilizados para interponer la demanda. Sin embargo, la demanda de condena a la cesación de los actos de infracción sí podrá interponerse, aunque sin la utilización de la referida certificación.

### 3. La demanda para el ejercicio de la acción de cesación

Afirma GÓMEZ COLOMER que «el proceso civil se configura de acuerdo con los principios básicos del Derecho sustantivo al que sirve de cauce, es decir, el Derecho Privado», en el que rige el principio de autonomía de la voluntad<sup>857</sup>.

De esta libertad, surgen los principios del proceso civil: de oportunidad, dispositivo y aportación de parte.

El principio de oportunidad no encuentra reflejo legislativo expreso en la normativa, aunque sí se desprende en esencia del derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad de empresa, reconocidos en los arts. 33 y 38 CE, respectivamente<sup>858</sup>. Estos dos principios

---

<sup>856</sup> En el caso de las diligencias preliminares el art. 256.3 LEC establece un plazo de un mes para interponer la demanda, lo que de no atenderse supondrá la pérdida de la caución prestada, sin embargo, no se niega la posibilidad de seguir utilizando la información obtenida por medio de las diligencias para interponer la correspondiente demanda.

<sup>857</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los principios del proceso civil», cit., p. 292.

<sup>858</sup> MONTERO AROCA, J. «Los principios del proceso civil». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GÓMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp. 260-261.

también son esenciales en cuanto se refiere a la parte sustantiva de este trabajo, pues, junto con el art. 20 CE, que reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, son el fundamento constitucional del Derecho de patente.

GÓMEZ COLOMER define el principio de oportunidad en el proceso civil como «la libertad de la parte para decidir si, ante el conflicto, solicita a un juez iniciar el proceso ejerciendo su derecho de acción e interponiendo una pretensión»<sup>859</sup>.

Consecuencia natural del principio de oportunidad es el principio dispositivo, del que se desprenden las siguientes consecuencias que referimos siguiendo a GÓMEZ COLOMER<sup>860</sup>:

1. La actividad jurisdiccional únicamente puede iniciarse a petición de parte (art. 399 LEC). De esta forma, quien se ve perjudicado por la infracción de una patente — en su condición de titular, licenciataria, etc.— es libre de ponderar sus intereses, pudiendo optar por perseguir la infracción de su derecho o bien asumir los daños causados y actuar con pasividad ante la vulneración de la patente.
2. La determinación del interés cuya satisfacción se insta a los tribunales es facultad exclusiva de las partes (art. 216 LEC). A nuestros efectos, la determinación del objeto del proceso corresponde al actor mediante la interposición de la pretensión de condena a la cesación de la infracción —o prohibición de realización de los actos infractores preparados—, del mismo modo, la determinación del objeto de debate corresponde al demandado, en atención a su resistencia, por ejemplo, planteando excepciones como la de la nulidad de la patente.
3. Los órganos jurisdiccionales deberán ser congruentes con la pretensión y resistencia formuladas cuando mediante el proceso y, en particular, la sentencia satisfagan los intereses de las partes. La condena a la cesación que pueda acordarse por medio de la sentencia deberá ser congruente con la petición, por lo que, si esta solo se refiere a la cesación de los actos ilícitos de fabricación, pero de la prueba se desprende que también se están cometiendo actos ilícitos de comercialización, la sentencia solo podrá condenar a la cesación de los actos de fabricación. Y ello con la salvedad de que se haga uso de la posibilidad de realizar alegaciones ampliatorias de hechos o de modificaciones de la pretensión (arts. 426 y 286.4 LEC).
4. Asimismo, las partes también pueden poner fin a la actividad jurisdiccional, disponiendo de los intereses cuya satisfacción habían solicitado (arts. 19 a 22 LEC). Lo que, no obstante, encuentra algunos límites en los casos de los derechos no disponibles, por ejemplo, cuando se interpongan acciones de infracción y frente a estas el demandado reconvenga interponiendo la acción de nulidad de la patente, lo que resulta indisponible, no pudiendo las partes, por ejemplo, alcanzar un acuerdo transaccional en que se considere nula la patente.

---

<sup>859</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los principios del proceso civil», *cit.*, p. 263.

<sup>860</sup> *Ibidem*, pp. 264-265.

También, como consecuencia del principio dispositivo, encontramos el principio de aportación de parte que supone, según GÓMEZ COLOMER, que «son las partes las que deben alegar los hechos y ofrecer las pruebas sobre los mismos para que el juez pueda decidir la cuestión y dar la razón o no al demandante»<sup>861</sup>. Así, se establecen unas facultades de dirección material a las partes respecto de la aportación de hechos, la determinación del derecho aplicable y la aportación de prueba<sup>862</sup>. Estas facultades materiales de dirección entroncan con la demanda y sus requisitos.

### *3.1. La ausencia de especialidades respecto a la interposición de la demanda o su contenido*

BARONA VILAR define la demanda como el «acto procesal del demandante, por medio del cual se ejercita el derecho a la tutela judicial efectiva, iniciando el proceso y delimitando el objeto del mismo a través de la formulación de la pretensión frente al demandado»<sup>863</sup>.

La LP no establece ninguna especialidad respecto a la interposición de la demanda o su contenido. Por ello, su regulación es la prevista en el régimen general respecto de la demanda del juicio ordinario, arts. 399 a 404 LEC. A pesar de que la norma no incluye especialidades, se trata a los efectos de este estudio, por su importancia dentro del proceso declarativo.

El art. 399 LEC regula el contenido con que debe contar la demanda. En primer lugar, la demanda deberá cumplir con los requisitos subjetivos, tanto respecto de la determinación del órgano jurisdiccional como respecto de la designación e identificación de las partes. En segundo lugar, deberá contar con los requisitos objetivos, esto es, la exposición numerada y separada de los hechos y los fundamentos de derecho, fijando con claridad y precisión lo que se pida.

Esta petición es el requisito más importante de la demanda y de la pretensión, especialmente, dados los efectos que tiene en relación con la congruencia<sup>864</sup>. Además, resulta esencial que cuando se pidan varios pronunciamientos judiciales, estos se expresen con la debida claridad y separación. Así, si se insta la cesación de los actos de fabricación y la cesación de los actos de distribución, ambas peticiones deben quedar perfectamente identificadas, al igual que cuando se formulen de forma subsidiaria (art. 399.5 LEC). Asimismo, quedará delimitado el tipo de tutela que se insta, que en caso de la acción de cesación será de condena; pero que puede venir acompañado de otras peticiones como la condena al pago de la indemnización coercitiva —que se verá más adelante— o la declaración de la comisión de infracción de la patente, lo que, sin embargo, será una tutela merodeclarativa. También, se deberá realizar una identificación de los actos de infracción cuya cesación se solicita, lo que se trató en el Capítulo Segundo. En definitiva, la petición o

---

<sup>861</sup> *Ibidem*, p. 264-265.

<sup>862</sup> MONTERO AROCA, J. «Los principios del proceso civil», *cit.*, pp. 266-270.

<sup>863</sup> BARONA VILAR, S. «La demanda». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 168.

<sup>864</sup> MONTERO AROCA, J. «La demanda». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GÓMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 315.

peticiones deberán quedar perfectamente identificadas en el SUPPLICO de la demanda<sup>865</sup>. Así, se han dado casos en la jurisprudencia —sobre infracción de marcas— en las que el órgano jurisdiccional ha manifestado la imposibilidad de pronunciarse sobre una petición de prohibición que no se incluyó en el suplico, a pesar de que sí se referían a ella en el encabezado<sup>866</sup>.

A pesar de que el art. 399 LEC no hace referencia al tipo de proceso, se recomienda y es una *praxis* común que en la demanda se determine expresamente el tipo de proceso a seguir<sup>867</sup>. Como se ha expuesto, se tramitará por los trámites del juicio ordinario (*ex art. 249.1.4º*), incluso, aunque se acumule junto con una pretensión de reclamación de daños y perjuicios inferior a los 6.000 euros.

Por otro lado, la demanda debe incluir los documentos procesales a que se refiere el art. 264 LEC, relativos a la representación del procurador, así como la representación del litigante o del valor de la cosa juzgada cuando procedan. También, deberá incluir los documentos materiales, los cuales se constituirán como prueba en el proceso. En concreto, el apartado primero del art. 265 LEC hace referencia a los siguientes:

1º. Los documentos en que las partes funden el derecho a la tutela judicial que instan. Consecuentemente, si la demanda se presenta por el titular de la patente, deberá aportar la acreditación de esta condición, al igual que si se trata de un licenciatario, deberá aportar la documentación que acredite que cumple los requisitos del art. 117 LEC. Por ejemplo, para acreditar que es titular de una patente española lo procedente sería que se aporte certificación de la OEPM<sup>868</sup>, aunque en la práctica se vienen admitiendo otros documentos como la solicitud y la resolución de concesión<sup>869</sup> o incluso las notas informativas que pueden descargarse de las bases de datos públicas de patentes como «INVENES»<sup>870</sup> o «PATENTSCOPE»<sup>871</sup>, en las que se recoge quién es el titular.

2º. Los medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso (art. 299.2 LEC). La casuística en estos casos es enorme, por ejemplo, podría aportarse cualquier tipo de soporte *hardware* que almacene información, como un disco duro en que se contengan grabaciones que evidencian que se está vulnerando una patente de procedimiento.

---

<sup>865</sup> Afirma y justifica GARCÍA VIDAL la imposibilidad del ejercicio implícito de la acción de cesación. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 349-350

<sup>866</sup> Sentencia del Juzgado de Marcas de la UE nº 1, nº 150/16, de 15 de junio (TOL 5.841.340).

<sup>867</sup> BARONA VILAR, S. «La demanda», *cit.*, p. 173.

<sup>868</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 162

<sup>869</sup> Al respeto de un modelo de utilidad, SAP de A Coruña (Sección 4ª), nº 151/2009, de 26 de marzo (TOL6.869.113).

<sup>870</sup> Disponible en: <https://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/login.jsp;jsessionid=thcJ-HhgnoATvF3QdJd+9R9Q.srvvarsovia2> (consultado el 10 de octubre de 2022).

<sup>871</sup> Disponible en: <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf> (consultado el 10 de octubre de 2022).

## CAPÍTULO CUARTO

3°. Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.

4°. Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, a lo que también se refiere el art. 336 LEC y ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 337 y 339 LEC, que permite una aportación posterior, con la salvedad de lo establecido en el art. 119 LP. Estos informes son esenciales y será muy conveniente poder disponer de ellos con anterioridad a la presentación de la demanda a los efectos de poder fundamentarla debidamente. Cosa distinta es que se haga uso de las excepciones procesales que permiten aportar el informe con posterioridad, para evitar que el demandado disponga de esa información desde el principio y se vea obligado a contestar a la demanda sin conocer el contenido del informe pericial de la parte demandante.

Si el informe pericial no se aporta junto con la demanda, esto se deberá justificar cumplidamente, exponiendo por qué la defensa de su derecho no le ha permitido demorar la interposición de la demanda hasta la obtención del dictamen y cumpliendo con los requisitos del art. 336.3 y 337 LEC. En nuestro caso, por ejemplo, se podría fundamentar la necesidad de cesación inmediata de la presunta infracción de la patente y, por ende, la premura en la interposición de la demanda, fundamentando, *verbigracia*, que la infracción se está llevando a cabo de forma masiva a través de internet y cada día que pasa se ven muy perjudicados los derechos del demandante —daños económicos directos e indirectos, posicionamiento en el mercado, etc.—.

No obstante, si esto solo se utiliza como estrategia procesal para retrasar el acceso a la información del demandado, el tribunal podría inadmitirlo. Por ejemplo, si del cuerpo de la demanda se desprende que al redactarla ya se tenía a disposición este informe y no se aportó para perjudicar el derecho de defensa de la parte demandada.

5°. Los informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, los cuales versen sobre hechos relevantes en que el actor fundamente su pretensión, siendo esta una prueba utilizada y admitida en este ámbito de la propiedad industrial<sup>872</sup>. Asimismo, se establece que, si no fueren reconocidos como ciertos estos hechos, se practicará prueba testifical.

La regla general obliga a que los documentos que resulten esenciales para fundamentar el derecho a la tutela judicial que se solicita se aporten junto con la demanda. Empero, aquellos que no tengan este carácter esencial también podrán presentarse en la audiencia previa o en la vista del juicio oral<sup>873</sup>. Excepcionalmente, en virtud del art. 265.2 LEC, podrá designarse —y no aportarse junto con la demanda— el archivo, protocolo o lugar en que se encuentren los documentos referidos en los ordinales primera a tercero del art. 265.1 LEC.

---

<sup>872</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 317.

<sup>873</sup> BARONA VILAR, S. «La demanda», *cit.*, p. 188.

### *3.2. Retraso desleal en el ejercicio de la acción de cesación*

En España el retraso desleal en el ejercicio del derecho es una figura de construcción jurisprudencial, la cual ha adquirido cierto protagonismo en los litigios en el ámbito de la propiedad industrial.

Ya en 1999, GÓMEZ SEGADE hacía referencia a la preclusión de las acciones del titular de la patente por retraso desleal<sup>874</sup>, cuyo origen lo encontramos en el *verwirkung* del Derecho alemán y que se configura como un límite al ejercicio de las acciones lícitas que corresponden a su titular.

Se ha atribuido su fundamento al principio de buena fe (art. 7.1 CC), aunque también se ha vinculado con la prohibición de abuso de derecho (art. 7.2 CC), así como en la doctrina de los actos propios. No obstante, el TS afirma que su fundamento solo se encuentra en el principio de buena fe<sup>875</sup>. Su objetivo es evitar que se produzca un retraso desleal en el ejercicio de acciones, generando una situación abusiva del titular respecto del infractor, en el que se ha generado la confianza de que no se ejercitarían estas acciones.

De la doctrina jurisprudencial del TS podemos deducir que para su aplicación deben concurrir los siguientes requisitos:

#### *1º La acción no debe estar prescrita*

Las acciones de infracción de patente cuentan con un plazo de prescripción de cinco años, que una vez expirado impide el ejercicio de las correspondientes acciones de defensa de la patente, como la de cesación (art. 78.1 LP)<sup>876</sup>. Esta institución fue estudiada en el Capítulo Segundo.

Para que pueda alegarse el retraso desleal en el ejercicio de acciones es necesario que la acción no se encuentre prescrita, ya que en caso contrario el actor no podría interponer las acciones, por lo que se aplicaría preferentemente esta institución que extingue el derecho de acción, pudiendo utilizarse ambos medios defensivos de forma subsidiaria<sup>877</sup>. Por ello, el TS

---

<sup>874</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A. «Preclusión de las acciones del titular de la patente por retraso desleal», *ADI*, n° 20, 1999 (versión online).

<sup>875</sup> El TS ha puntualizado que «Aunque la parte recurrente vincula la doctrina de los actos propios con el retraso desleal y es cierto que jurisprudencialmente se han conectado ambas instituciones, no son exactamente lo mismo, aunque tienen en común la relación con el principio de buena fe (art. 7.1 CC)». (FJ 4º, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), n° 260/2018, de 26 abril (RJ 2018\1780)).

<sup>876</sup> La figura del retraso desleal y la prescripción presentan diferencias que se han enfatizado por el TS, así como también respecto de otras figuras como la renuncia tácita. En concreto el TS establece que: «La doctrina indica que la figura del retraso desleal se distingue de la prescripción porque, si bien en ambas se requiere que el derecho no se haya ejercido durante un largo tiempo, en el ejercicio retrasado se requiere, además, que la conducta sea desleal, de modo que haya creado una confianza en el deudor, de que el titular del derecho no lo ejercería como ha ocurrido en este caso. Por otra parte, la renuncia tácita requiere de una conducta cuya interpretación permita llegar a la conclusión de que el derecho se ha renunciado» (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), n° 260/2018, de 26 de abril (RJ 2018/1780)).

<sup>877</sup> Encontramos ejemplos en que los demandados han alegado en primer lugar la prescripción de la acción y subsidiariamente el retraso desleal del ejercicio de la acción, por lo que, tras conocer de la primera, el tribunal analiza la siguiente. Así, la SAP de Barcelona (Sección 15ª), n° 864/2019, de 13 mayo (AC 2019\1200), inadmitió primero la prescripción y posteriormente el retraso desleal: «33. Como hemos dicho, la demandada, supletoriamente a la excepción de prescripción, sostiene que la acción debe desestimarse por haber ejercitado

exige que esta doctrina debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 148/2017, de 2 de marzo (RJ 2017, 846)).

La cuestión clave en este punto es que las infracciones de patentes se cometen con gran frecuencia de forma continuada, de manera que el *dies a quo* se contabiliza desde que cesa la actuación ilícita, por lo que lo normal es que en el momento de interposición de la demanda el plazo de prescripción ni siquiera haya comenzado a computarse y, ello, aunque se hayan superado sobradamente los cinco años desde que comenzaron a cometerse actos de infracción y se conocieron por el demandante.

### *2º Omisión del ejercicio del derecho*

La doctrina jurisprudencial también viene exigiendo que se dé una omisión del ejercicio del derecho e inactividad por parte del actor durante un transcurso de tiempo dilatado. El TS exige que exista una consustancial omisión del ejercicio del derecho y una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 148/2017, de 2 de marzo (RJ 2017, 846)).

Explica GARCÍA VIDAL que para que se produzca este retraso es necesario que el titular tenga conocimiento de la existencia de la infracción, así como de la identidad del infractor, o que, sin embargo, debiera conocerlo desde una posición diligente<sup>878</sup>.

Además, el TS puntualiza que «no basta con el mero transcurso del tiempo, sino que tiene que ir acompañado de unas circunstancias que hagan desleal el retraso en el ejercicio del derecho» (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 260/2018, de 26 abril (RJ 2018\1780)).

### *3º Objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza del deudor acerca de la no reclamación*

La jurisprudencia viene requiriendo también la concurrencia de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito (STS nº 148/2017, de 2 de marzo (RJ 2017, 846)). Esto es, que el infractor de la patente tenga la confianza razonable de que el titular no va a defender judicialmente la vulneración de sus derechos de exclusiva.

### *4º La confianza razonable del infractor debe desprenderse de los actos propios del acreedor*

La confianza razonable de infractor de la patente de que el titular no ejercerá las acciones correspondientes debe desprenderse de actos atribuibles al titular, debiendo darse una relación de causalidad entre al acto propio del titular que se mantiene pasivo ante la infracción por un largo periodo temporal y la confianza razonable que se crea en el infractor de que el titular ha renunciado a su derecho<sup>879</sup>. Y no podría ser de otro modo, porque no

---

en contra de la buena fe por haber sido ejercitada casi nueve años (2016) después de que la demandada sacara al mercado el citado papel higiénico Foxy Seda (2007) y, por tanto, la actora fuera conocedora de la infracción».

<sup>878</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 696.

<sup>879</sup> MERINO BAYLOS, P. «Tratamiento jurisprudencial del retraso desleal en el ejercicio del derecho». En AA.VV. (Ortega Burgos, E., dir.) *Actualidad Propiedad Industrial e Intelectual 2020*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 292.

puede restringirse el derecho del titular si la confianza que se ha generado en el infractor se desprende de circunstancias que nada tienen que ver con su actuación.

Aclara el TS que «la mera inactividad o el transcurso dilatado de un periodo de tiempo en la reclamación del crédito no comporta, por sí solo, un acto propio del acreedor que cree, objetivamente, una razonable confianza en el deudor acerca de la no reclamación del derecho» (STS nº 148/2017, de 2 de marzo (RJ 2017, 846)). Es decir, «debe ser el titular del derecho quien genere esa confianza, lo que supone algo más que su mera inactividad» (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 260/2018, de 26 abril (RJ 2018\1780)).

Por su parte la jurisprudencia menor y la doctrina más autorizada vienen requiriendo también la producción de un perjuicio al demandado, esto es, un perjuicio en su posición jurídica<sup>880</sup>.

Para el análisis de estos requisitos deberán tenerse en cuenta las circunstancias de cada supuesto, pues deberán ponderarse todas ellas para evaluar si puede aplicarse esta doctrina, como las relaciones judiciales y extrajudiciales de las partes<sup>881</sup>,

En todo caso, este criterio se deberá aplicar de forma restrictiva<sup>882</sup>, pues se trata de una figura excepcional y exige que quien la alegue acredite de modo razonable la concurrencia de circunstancias objetivas que permitan tener la certeza de cuál era la voluntad del instante de la demanda y las expectativas razonables de la demandada<sup>883</sup>.

Asimismo, no deberá existir justa causa que justifique el retraso en la interposición de las acciones, como puede ser un cambio sustancial en las condiciones de los actos de infracción, que pasen de ser actos aislados a actos a gran escala<sup>884</sup>.

En definitiva, la aplicación de este criterio jurisprudencial puede evitar que se produzcan situaciones de abuso de derecho, pero su aplicación siempre deberá ser restrictiva, para que no se limite injustificadamente el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.

---

<sup>880</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 700. GÓMEZ SEGADÉ, J. A. «Preclusión de las acciones del titular...», cit.

<sup>881</sup> La AP desestima la alegación de retraso desleal, entre otros motivos, por los procedimientos judiciales que habían existido entre las partes, afirmando que: «Lo primero que tenemos que advertir es que resulta complicado imputar en el supuesto de autos una actuación abusiva por parte de los demandantes en el contexto de un enfrentamiento judicial que se arrastra desde 2013 y que ha dado lugar a dos procedimientos complejos en los que se han llevado al límite algunas estrategias procesales» (SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 613/2021, de 8 abril (AC 2021\1195)). En este mismo sentido, también, la Sentencia de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 143/2019, de 17 septiembre (JUR 2021\311662), concluye que: «Se observa, así, que al requerimiento de IVS a Nanongen en Italia en mayor de 2010, siguió el trámite de oposición a la patente en la OEP que culminó en una resolución administrativa de validez el 18 de octubre de 2012, la ulterior interposición de la demanda de nulidad en Granada en el año 2013, afectando a la patente "madre", culminando con el presente proceso que se inicia en el año 2017. El largo iter litigioso es incompatible con la apreciación de una situación de tolerancia en el uso de la tecnología protegida ampliamente tolerada, lo que conduce a desestimar también dicha excepción».

<sup>882</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 701-702. MERINO BAYLOS, P. «Tratamiento jurisprudencial...», cit., p. 297.

<sup>883</sup> SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 613/2021, de 8 abril (AC 2021\1195).

<sup>884</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 700-701.

### 4. Posibles actitudes del demandado frente a la demanda de infracción

Una vez haya sido presentada y admitida a trámite la demanda, se dará traslado al demandado a fin de que comparezca y conteste en tiempo y forma, *ex arts.* 405 y ss. LEC. Su actitud puede tener diferente naturaleza, pudiendo no comparecer, cuya consecuencia si se cumplen los requisitos legales será su declaración en rebeldía; comparecer sin contestar a la demanda; formular declinatoria, en los términos que fueron tratados en el Capítulo Tercero; comparecer y contestar a la demanda, y comparecer, contestar y reconvenir<sup>885</sup>. Estas actitudes y sus efectos en el proceso vienen previstos en la LEC y son aplicables en los casos de interposición de la acción de cesación, salvo las especialidades previstas en la LP.

Concretamente, la LP ha establecido algunas singularidades que afectan a la contestación a la demanda, que se refieren a la modificación del plazo general de veinte días para contestar a la demanda y la regulación y especial tramitación de la excepción o reconvencción de la nulidad o caducidad de la patente que se considera infringida. De esta forma, en estos procesos se seguirán las reglas comunes previstas en la LEC, salvo las particularidades que a continuación se estudian.

#### *4.1. Ampliación de los plazos procesales: ventajas e inconvenientes prácticos*

La Exposición de Motivos de la LP ya anunciaba que los plazos procesales sufrían modificaciones a los efectos de acomodarse a la complejidad que caracteriza a los litigios de patentes, especialmente dada la importancia que tiene el informe pericial para poder fundamentar las posiciones de las partes en el litigio<sup>886</sup>.

En particular, el art. 119.1 LP establece que: «El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvencción. El mismo plazo regirá para contestar a la reconvencción, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvencción o de excepción por el demandado».

Hasta aquí, la modificación legislativa introducida por la LP podría calificarse como positiva, porque aumentan los plazos, lo que favorece que las partes puedan ejercitar su derecho de defensa con las debidas garantías, teniendo en cuenta que en este tipo de procedimientos resulta fundamental probar cuestiones de tipo técnico, que solo un experto en la materia puede analizar y acreditar, por lo que el demandado, su representación letrada y los peritos deben trabajar conjuntamente y coordinarse debidamente, lo que requiere de un mayor lapso temporal.

---

<sup>885</sup> BARONA VILAR, S. «La demanda». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 183-184.

<sup>886</sup> Destaca BERCOVITZ ÁLVAREZ que «Esta ampliación de los plazos venía siendo ampliamente solicitada por los abogados de patentes, pues en el perentorio plazo de 20 días era prácticamente imposible estudiar una demanda compleja, que normalmente va acompañada de informes periciales y además encargar y obtener a su vez informes periciales para contrarrestar los que presentaba el demandante». BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Novedades más relevantes de la Ley 24/2015...», *cit.*

De esta forma, los comunes veinte días establecidos por los arts. 404.1 y 407.2 de la LEC para el caso de la contestación a la demanda y la contestación a la reconvencción, dejan de aplicarse cuando se interponen las acciones civiles previstas en la LP, entre las que se encuentra la acción de cesación de la infracción. Así, pongamos por caso que la parte demandada reconviene, alegando la nulidad de la patente. De modo que el actor reconvenido contará con un plazo de dos meses para contestar a la reconvencción. Igualmente, este plazo se aplicará para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular a resultados de la impugnación de la validez de la patente, por medio de la reconvencción o excepción presentada por el demandado.

Consecuentemente, cambia el cómputo de los plazos, pues al ser un plazo expresado en meses, se computará de fecha a fecha, a diferencia del cómputo de los plazos expresados en días, en los que se excluyen los días inhábiles. Por lo que en la práctica se amplía el plazo, pero no se triplica, sino que, dependiendo del calendario, más o menos se duplica.

Debe advertirse que el Anteproyecto de reforma de la LP propone la modificación del apartado primero de este art. 119 LP, cambiando el plazo de dos meses por el de sesenta días naturales. Según se expone en la Exposición de motivos, esto se hace con el fin de facilitar su cálculo y la reanudación del plazo en los casos de suspensión.

La otra cara de la moneda, la encontramos, sin embargo, en el apartado segundo del art. 119 LP, que restringe como regla general la posibilidad de que el demandado alegue el art. 337 LEC y deje anunciada la aportación de dictámenes cuando no se puedan aportar con la contestación para su presentación posterior. Es decir, la LEC sí permite que, si no les fuese posible a las partes incluir los informes periciales de parte junto con la demanda o la contestación, puedan anunciar en una u otra los dictámenes de que en su caso pretendan valerse, los cuales deberán aportarlos para su traslado a la parte contraria en cuanto dispongan de ellos y, en todo caso, cinco días antes de iniciarse la audiencia previa del juicio ordinario —o de la vista en el juicio verbal—. Para ello, en virtud de lo previsto en el art. 336.4 LEC, el demandado deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar. Por tanto, al ampliarse el plazo se prohíbe para el demandado como regla general esta posibilidad de aportación tardía del informe, aunque también se permiten excepciones.

A saber, el art. 119.2 LP admite que el demandado pueda justificar cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse para contestar a la demanda o a la reconvencción y aportarlos según prevé el art. 337 LEC, excepción a la que podrían acogerse para eludir la no aplicación del art. 337 LEC, si cuentan con los debidos motivos; lo que nos plantea varias cuestiones.

Del apartado segundo del art. 119 LP, que únicamente se refiere a la «demandada», y de la interpretación general de todo el precepto, se desprende que las previsiones a las que se refiere el art. 337 LEC no afectan al demandante. Por tanto, el demandante sí podrá utilizar la facultad del art. 337 LEC y aportar su informe pericial de parte cinco días antes de la audiencia previa, lo que, por regla general, no podrá hacer el demandado.

De esta forma, puede darse la paradoja de que el demandado deba aportar su informe pericial junto con la contestación a la demanda, pues generalmente no podrá beneficiarse de lo previsto en el art. 337 LEC, sin que previamente se le haya dado traslado del informe pericial del demandante —que sí se haya podido beneficiar de lo previsto en el referido precepto—. No obstante, este caso también puede tener lugar en cualquier juicio ordinario común siguiendo las previsiones de la LEC, pues si el demandante se acoge a la excepción mencionada podrá presentar el informe cinco días antes de la audiencia previa, de manera que, si el demandado no puede acogerse a la excepción del art. 337 LEC, porque no cumple los requisitos, su perito deberá elaborar el informe de parte sin conocer el informe de la parte demandante, el cual se deberá aportar al proceso en el trámite común de contestación a la demanda.

Y todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el art. 338 LEC, que resulta plenamente aplicable en los litigios de infracción de patentes y permite la aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a la demanda, así como la solicitud de su intervención en el juicio o vista.

Por tanto, la ampliación de los plazos es beneficiosa, aunque la limitación de las facultades que permite el art. 337 LEC al demandado puede generar desequilibrios en algunos casos, perjudicando el derecho de defensa del demandado, obligándole a aportar su informe pericial, que puede ser su medio de prueba principal, sin conocer el informe pericial de la parte demandante.

### *4.2. Contestación a la demanda y formulación de excepciones*

MONTERO AROCA define la contestación a la demanda como «el acto procesal de parte en el que se opone expresamente la resistencia por el demandado, esto es, por medio del cual el demandado pide que no se dicte contra él sentencia condenatoria». De esta forma, «la contestación como acto es un continente; el contenido es la resistencia y ésta es una declaración petitoria de no condena»<sup>887</sup>.

Por su parte, BARONA VILAR destaca que la contestación a la demanda es un acto de ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del demandado, en el cual pueden darse diversos grados de intervención y diversas posibilidades de entender la satisfacción de la tutela pretendida<sup>888</sup>.

Como se anticipaba al inicio de este epígrafe, la contestación a la demanda de interposición de la pretensión de condena a la cesación de los actos de infracción se regirá por lo dispuesto en la LEC, por lo que su contenido y los documentos que deben acompañarla serán los previstos en términos generales. No obstante, además de la modificación del plazo anteriormente estudiada, la LP establece especialidades sobre la

---

<sup>887</sup> MONTERO AROCA, J. «Las actitudes del demandado». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GÓMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 342.

<sup>888</sup> BARONA VILAR, S. «Actitudes del demandado frente a la demanda». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 189.

tramitación de la excepción o reconvencción de la nulidad de la patente que se considera infringida. Precisamente, en los supuestos de vulneración de patentes las excepciones de nulidad de la patente infringida adquieren un especial protagonismo<sup>889</sup>, ya que son muy frecuentemente invocadas por los demandados como estrategia defensiva en los supuestos de interposición de acciones de infracción<sup>890</sup>. En estos casos en que se alegue la nulidad de la patente se invocarán hechos impeditivos que impidan la eficacia de los hechos constitutivos alegados por el actor, pues se defenderá que la patente nunca existió por concurrir alguna de las causas previstas en el art. 102.1 LP.

#### *4.3. ¿Excepción de nulidad o acción reconvenccional de nulidad?*

Una de las batallas judiciales sobre patentes que más repercusión mediática ha tenido en España ha sido la existente entre la cadena de supermercados Lidl y Vorwerk, propietaria de la Thermomix, en relación con sus robots de cocina. En este caso, Vorwerk interpuso demanda frente a Lidl por infracción de su patente, a lo que Lidl se opuso y ejercitó acción reconvenccional de nulidad de esa patente. Así, en primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda considerando acreditada la infracción y condenó a Lidl a cesar en los actos de infracción y a resarcir a la demandada los daños causados por su infracción. Sin embargo, en segunda instancia, la AP estimó la demanda reconvenccional interpuesta por Lidl contra Vorwerk y declaró la nulidad de su patente española, validación de su patente europea<sup>891</sup>. Este ejemplo, comenzó con la interposición de una demanda por infracción de una patente por el que era titular de esta y se resuelve —salvo posteriores resoluciones— con la pérdida de este título. Resultado que deriva de la estrategia procesal seguida por cada parte y de la común estrategia de defensa articulada por Lidl, que se da cuando ante la atribución de una infracción de una patente se alega la nulidad de esta<sup>892</sup>.

---

<sup>889</sup> Las excepciones de caducidad, también, pueden ser alegadas por el demandado. En los supuestos en que se interponga la excepción de caducidad de la patente se alegarán hechos extintivos, de manera que se entenderá que los hechos constitutivos sí existieron y desplegaron sus efectos, pero que posteriormente se produjo otro hecho que los suprimió, en particular, la concurrencia de una causa de caducidad prevista en el art. 108.1 LP.

Para saber más, *vid.* MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, pp. 294-300.

<sup>890</sup> A estas excepciones se refiere el art. 405 LEC, a pesar de que la jurisprudencia no se presenta exigente sobre los requisitos formales necesarios para su correcta interposición. Por ejemplo, en un litigio sobre modelos de utilidad, la SAP de Albacete (Sección 1ª), nº 465/2020, de 26 de octubre (AC 2020/1588) establece que: «no existe una formula determinada para que el demandado haga valer en juicio una excepción, basta que se sigan las indicaciones del art. 405 en relación con el art. 399 LEC, preceptos que la jurisprudencia ha interpretado huyendo del excesivo formalismo en beneficio de la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, de forma que se alega eficazmente cuando se puede conocer lo que se pide y la causa por la que se pide. A estos efectos no es necesario expresar la clase de excepción que se utiliza, tipificarla, ni siquiera identificar el precepto en el que se ampara, teniendo en cuenta, además, que no vinculan al Juez los fundamentos de derecho invocados por las partes, de manera que ni la invocación de preceptos equivocados ni la falta de alegación de los aplicables al caso impide la estimación de una alegación clara y precisa».

<sup>891</sup> SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 14/2022, de 13 enero (AC 2021\1689).

<sup>892</sup> Al respecto del caso Thermomix y de las cuestiones sustantivas de gran relevancia que aborda, como el análisis del vicio de adición de materia como consecuencia de las generalizaciones intermedias, *vid.* CANTERO RANGEL, L. «El caso Thermomix, una vibrante batalla de ida y vuelta», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 96, 2022, pp. 81-107.

## CAPÍTULO CUARTO

Dada la asiduidad con la que se invoca la nulidad como arma defensiva<sup>893</sup>, la LP pone especial énfasis en la excepción de nulidad a la que se refiere en el art. 120 LP, estableciendo especialidades que deben ponerse en relación con los arts. 102 a 104 LP, las cuales regulan las causas de nulidad, los requisitos para el ejercicio de la acción de nulidad de patente y los efectos de la declaración de nulidad.

A continuación, se tratan algunos aspectos clave de la reconvencción y la excepción de nulidad:

En primer lugar, el art. 120.1 LP prevé expresamente que el demandado por una infracción de patente, como es el caso de aquel frente a quien se interpone la acción de cesación, podrá alegar la nulidad total o parcial de una patente, lo que podrá realizar mediante la interposición de una demanda reconvenccional o de una excepción. Así, si nos encontrásemos ante una excepción, se alegarán nuevos hechos, pero no constituirán la *causa petendi* de otra pretensión, a diferencia de los casos en que la nulidad se plantea como una reconvencción, en que sí se interpondrá una nueva pretensión y esos hechos serán la *causa petendi* de la petición<sup>894</sup>.

Doctrina<sup>895</sup> y jurisprudencia<sup>896</sup> afirman al unísono que los efectos si la nulidad se plantea como excepción o reconvencción son diferentes. Así, la estimación de la excepción de nulidad solo producirá efectos dentro del proceso, resultando absuelto el demandado y sin afectar a la validez de la patente. Por el contrario, si se trata de una reconvencción, los efectos serán *erga omnes*, por lo que su estimación supondrá que la patente nunca fue válida y se producirán los efectos previstos en el art. 104 LP.

En segundo lugar, la elección de optar por la vía de la excepción o de la reconvencción corresponde al demandado<sup>897</sup>. Sin embargo, *ex* art. 120.2 LP, si la nulidad se plantea como excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días desde la recepción de la contestación a

---

<sup>893</sup> Asimismo, esta estrategia también puede darse a la inversa, de modo que en primer lugar se interponga la acción de nulidad y el demandado posteriormente interponga reconvencción alegando la infracción de su patente por parte del demandante inicial. Este es el caso, por ejemplo, de la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 124/2022, de 16 febrero (RJ 2022\869), o de la SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 229/2019, de 10 mayo (AC 2019\1610).

<sup>894</sup> MONTERO AROCA, J. «Las actitudes del demandado», *cit.*, p. 339.

<sup>895</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil...*, *cit.*, pp. 380-381. GARCÍA-CRUCES, J. A.; CURTO POLO, M. «La nulidad de la patente», *cit.*, p. 446.

<sup>896</sup> Entre otras, la SAP de Albacete (Sección 1ª), nº 465/2020, de 26 de octubre (AC 2020/1588), con cita de la anterior SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 17 de septiembre de 2003 (JUR 2004, 55860), que establecía en relación con la excepción de nulidad que: «Si el demandado opta por la segunda vía, el éxito de la defensa limita sus efectos a enervar la acción de violación ejercitada por la demandante, con un alcance subjetivo *inter partes* y sin repercusión registral alguna. Se trata, al fin, de un medio de defensa excluyente, por el que la parte demandada ataca el derecho de la actora, sólo en la medida estrictamente necesaria para lograr su absolución. Es una excepción de las llamadas de fondo, con alcance puramente defensivo». También, La SAP de Madrid (Sección 28ª), de 7 de noviembre de 2011 (AC 2011/2284) establece que: «En ningún caso nos encontramos, de admitirse la excepción, ante un pronunciamiento constitutivo, quedando limitados los efectos a las partes que intervienen en el proceso, y dicho pronunciamiento a la desestimación de la demanda. Los ejemplos que expone la apelada no solo plantean efectos que serían reflejos o indirectos sino incluso hipotéticos o inciertos. En definitiva, la demandada tiene en su mano plantear la nulidad como crea conveniente y si no acude a la reconvencción no cabe apreciar la ausencia de intervención del titular de la patente como defecto litisconsorcial, ni el pronunciamiento comportaría en ningún caso la declaración de nulidad prevista en el art. 114 LP».

<sup>897</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 290.

la demanda para solicitar al juzgado que la excepción sea tratada como una reconvencción. Esta previsión es similar a la establecida en el art. 408.2 LEC, aunque presenta diferencias, como la determinación de un plazo de 8 días para ejercitar esta facultad. Al respecto, conviene puntualizar algunas cuestiones.

Esta facultad se atribuye específicamente al titular de la patente, por lo que parece que queda vetada cuando la acción de infracción la interpuso otro de los legitimados activamente que no cuenta con la condición de titular (art. 117.2 y 3 LP). Lo anterior resulta coherente con lo previsto en el art. 103.3 LP, que requiere que la acción de nulidad se dirija contra el titular registral de la patente. Por tanto, entendemos que el tenor de la ley no permite que esta facultad se utilice, por ejemplo, por licenciarios que interponen acciones de infracción y frente a los que se reconviene interponiendo la nulidad.

Si se ejercita esta facultad dentro del plazo estipulado, en la práctica se anula la capacidad del demandado de elegir entre articular la nulidad como excepción o como reconvencción. En nuestra opinión, esto ya supone una cierta injerencia en la esfera del derecho a la tutela judicial efectiva del demandado. Pero aún puede resultar más gravosa la situación en la práctica<sup>898</sup>. Así, se han dado casos en los que, tras la solicitud por parte del titular de una patente de que la excepción de nulidad fuera tratada como reconvencción, su tratamiento en estos términos y la desestimación de la demanda reconvenccional — inicialmente planteada como excepción por el demandado—, se ha producido una condena en costas a la parte actora reconvenccional por las costas causadas por la demanda reconvenccional. Y ello, teniendo en cuenta que el demandado no eligió que su alegación de nulidad fuese sometida a ese tratamiento reconvenccional más costoso en términos temporales y económicos. Paradójicamente quien no optó por interponer reconvencción, se ve condenado a pagar las costas de esta tramitación<sup>899</sup>.

En tercer lugar, el art. 120.1 LP *in fine* hace referencia expresa a que «a tales efectos se tendrá en cuenta lo previsto en el art. 103 LP». Consecuentemente, lo allí previsto sobre el ejercicio de la acción de nulidad también resulta de aplicación en estos casos. Así, por ejemplo, la demanda reconvenccional por la que se interponga la acción de nulidad deberá formularse contra el titular de la patente, además de ser notificada a quienes constan como titulares de derechos sobre la patente en el Registro de patentes. De esta manera si el demandante no tiene la condición de titular y el demandado quiere reconvenir por nulidad de la patente, podrá hacerlo interponiendo la demanda reconvenccional contra el titular que no tenía al inicio la condición de demandante, en virtud de lo previsto en el art. 407.1 LEC<sup>900</sup>.

---

<sup>898</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 78/2021, de 14 abril (AC 2021\892).

<sup>899</sup> No alcanzamos a comprender por qué la parte condenada al pago de las costas en este caso no recurrió esta condena en costas.

<sup>900</sup> La SAP de Madrid (Sección 28ª), de 7 de noviembre de 2011 (AC 2011/2284) trata la cuestión diferenciando si la nulidad se plantea como excepción o como reconvencción, estableciendo que: «La cuestión se suscitaba por la imposibilidad de interponer la reconvencción frente a tercero, lo que por otra parte resulta factible en la actualidad (art. 407.1 LEC). Como vemos, la situación litisconsorcial derivaba del ejercicio de acciones por vía reconvenccional, posibilidad que en la actualidad tiene a su alcance la demandada sin inconveniente alguno. Sin embargo, el planteamiento de la nulidad por vía de excepción ni determina que concurra un litisconsorcio activo necesario, rechazado como hemos visto sea cual sea la actitud de la demandada al contestar, ni supone que deba

## CAPÍTULO CUARTO

En cuarto lugar, el art. 120.3 LP establece con una redacción un tanto confusa una de las principales novedades de esta norma, que ya se encontraba prevista en otros textos normativos, como el art. 138.3 CPE, y que, de hecho, había tenido que ser aplicada por nuestros tribunales en los casos de patentes europeas con efectos en España<sup>901</sup>. Esta novedad legislativa acoge la posibilidad de que el titular limite la patente modificando sus reivindicaciones. Esta opción aumenta las probabilidades de éxito del titular, pues le permite poder mantener la validez de aquella parte de su patente respecto de la que resultan menos cuestionables los requisitos de su validez. Por tanto, es una posibilidad muy interesante, teniendo en cuenta que se pueden plantear diversas combinaciones de limitaciones, aunque en la práctica puede complicar considerablemente su tratamiento.

Esta limitación se podrá solicitar con carácter principal o subsidiario, en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, contestación a la reconvencción o contestación a la excepción de nulidad, cuando haya solicitado su tratamiento como reconvencción. Así, aunque el precepto no puntualiza que la limitación solo puede realizarse cuando se haya solicitado su tratamiento como reconvencción, en nuestra opinión, esta es la correcta interpretación que se desprende del análisis sistemático de la norma, así como de la referencia a la «contestación a la excepción», en tanto en cuanto, únicamente cabe contestación si esta se trata como reconvencción. En este sentido, parte de la doctrina afirma que «Tal posibilidad de limitar el alcance de su patente no se le dará en el caso de que la nulidad de la patente se haga valer por vía de la excepción»<sup>902</sup>.

Otros autores, por su parte, defienden que en los casos de alegación de la excepción de nulidad en los que no se inste su tratamiento como reconvencción, esta solicitud de limitación podría ser alegada en la audiencia previa<sup>903</sup>. Pero, en nuestra opinión, esta afirmación es muy cuestionable teniendo en cuenta que el art. 120.3 LP se refiere expresamente al trámite de contestación a la excepción de nulidad. Por lo que entendemos que no cabe en la audiencia previa, pues se trata de una excepción material que deberá ser resuelta en sentencia. Por ello entendemos que sería conveniente que esto se puntualizase expresamente en la ley, determinando en el apartado tercero del art. 120 LP que se refiere al trámite de contestación a la excepción de nulidad cuando esta ha sido tratada como reconvencción.

El art. 120.3 LP exige que, en este trámite de contestación a la reconvencción o la excepción de nulidad tratada como una reconvencción, el titular deberá, por un lado, aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación. Esta referencia explícita a «juegos» en plural, se ha interpretado como la posibilidad de plantear varias propuestas de

---

apreciarse una especie de litisconsorcio pasivo necesario, puesto que el pronunciamiento no afecta a la titularidad ni a la validez de la patente, tal y como aparece registrada». Así, queda plasmada la facultad del demandado de interponer la reconvencción de nulidad frente al titular que inicialmente no tenía la condición de demandante.

<sup>901</sup> Por ejemplo, Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, de 6 julio 2011 (JUR 2015\173529), o SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 12 de septiembre de 2014 (AC 2014/1807).

<sup>902</sup> GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A.; CURTO POLO, M. «La nulidad de la patente», *cit.*, p. 446.

<sup>903</sup> CASTÁN GÓMEZ, A. «Disposiciones generales...», *cit.*, p. 546.

limitaciones de reivindicaciones subordinadas entre sí, lo que en la práctica puede resultar complejo, pues afecta al objeto del proceso<sup>904</sup>.

Además, en este mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, el titular deberá razonar y acreditar en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

También, como complemento esencial y necesario de la facultad que se atribuye al titular de limitar la patente<sup>905</sup> y para garantizar la igualdad entre las partes, el juzgado dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, a efectos de que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. Así, se abrirá un plazo de dos meses (art. 119.1 LP) que se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor. No obstante, la norma calla al respecto de los sucesivos trámites y las posibilidades que se abren a partir de ese momento, lo que puede generar formas de actuación judiciales muy diferentes entre los juzgados.

En resumen, el actual régimen puede dar lugar al siguiente cruce de escritos. En primer lugar, interposición de acciones de infracción por parte del titular. En segundo lugar, en el plazo de dos meses (art. 119 LP), presentación de la contestación a la demanda alegando la excepción de nulidad. Seguidamente, dentro del plazo de ocho días desde la notificación de la contestación, el titular podrá instar su tratamiento como reconvencción. Así, tendrá un plazo de dos meses para contestar a la excepción de nulidad tratada como reconvencción, en la que deberá incorporar las limitaciones que considere, su justificación y su afectación a la acción de infracción ejercitada inicialmente. Por último, el presunto infractor demandado inicialmente que alegó la nulidad tendrá un plazo de dos meses para contestar a la limitación de la patente (art. 120.5 LP en relación con el 119.1 II LP). Así con todo, esta propuesta de limitación de las reivindicaciones supone una modificación del objeto del proceso, el cual quedará redefinido tanto a los efectos de dilucidar la validez de la patente como de la infracción de la patente. De modo que el objeto de debate quedará determinado por la demanda, contestación a la demanda, la reconvencción o excepción de nulidad tratada como reconvencción y la contestación a la reconvencción incluyendo las limitaciones<sup>906</sup>. *A posteriori* solo podrán formularse alegaciones complementarias, *ex arts.* 412 y 426.1 LEC.

Asimismo, una vez sea formulada la solicitud de limitación por parte del titular, el juzgado librará oficio a la OEPM para su inscripción como anotación preventiva. Y en el proceso civil se resolverá sobre esta limitación, lo que afectará a la configuración definitiva de la patente válida, por lo que una vez sea firme esta resolución sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a la OEPM para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.

El art. 120.4 LP recoge que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. Asimismo, el juzgado también concederá trámite de alegaciones a las demás

---

<sup>904</sup> CASTÁN GÓMEZ, A. «Disposiciones generales...», *cit.*, p. 547.

<sup>905</sup> GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A.; CURTO POLO, M. «La nulidad de la patente», *cit.*, p. 447.

<sup>906</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 297.

partes del proceso, cuyo plazo no se indica, pero que por analogía debiera ser también de dos meses<sup>907</sup>.

En su apartado séptimo, el art. 120 LP reintroduce la posibilidad contemplada en la LP de 1986, que posteriormente fue eliminada de esa norma por la reforma operada en 2006. Esta reintroducción no estuvo exenta de críticas, pues en su momento acarreo problemas diversos<sup>908</sup>, entre otros, dudas sobre el momento en que debía ser solicitado, lo que tampoco se ha previsto en la redacción del actual art. 120.7 LP<sup>909</sup>. Así, actualmente el juez cuenta con la facultad potestativa —aunque las partes también lo pueden pedir— de solicitar un informe que deberá versar sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales de parte resulten contradictorios, no pudiendo tener un contenido genérico. La llamada al proceso del autor del informe también queda en manos del juez, que podrá requerir su declaración sobre el contenido del informe. Además, el precepto regula que en ningún caso esta previsión limita la discrecionalidad del Juez para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.

Teniendo en cuenta la importancia de estas disposiciones sobre la nulidad de la patente y dada la frecuencia de su uso, sería recomendable que el sistema se articulara de una forma menos compleja<sup>910</sup>, pero siempre garantizando el cumplimiento de los principios procesales, como el principio de contradicción.

### 5. Litispendencia y prejudicialidad

---

<sup>907</sup> GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A.; CURTO POLO, M. «La nulidad de la patente», *cit.*, p. 457.

<sup>908</sup> En su momento, fue la propia administración la que solicitó la supresión de este informe, dada la falta de recursos con que contaba para su confección. Un ejemplo paradigmático al respecto lo encontramos en el asunto de la Atorvastatina, en el que la OEPM emitió un informe bastante pobre, el cual se vio refutado por otro mucho más fundamentado emitido por una División de la OEP, compuesta por un jurista y tres químicos expertos (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, de 20 de julio de 2007 (JUR 2010/98749), confirmada por la SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 357/2009, de 30 de octubre de 2009 (AC 2010\159)). MONTAÑA MORA, M. «La Nueva Ley de Patentes y el sector farmacéutico», *Cuadernos Derecho farmacéutico*, nº 55, 2015, p. 20.

<sup>909</sup> Al respecto del momento procesal en que solicitar este informe, autores como CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, se refieren al trámite de diligencias finales y a la audiencia Previa. Siguiendo el razonamiento del citado autor, podría parecer que el momento óptimo para acordar la práctica de la prueba sería el trámite de diligencias finales (art. 435 LEC). Una ventaja de esta posibilidad es que las partes podrían centrar oralmente durante el trámite de conclusiones de la vista del juicio, los concretos extremos que han dado lugar a contradicción entre los informes de parte, tras haberse practicado los interrogatorios de los peritos de las partes. No obstante lo anterior, acordar la prueba en este momento, puede retrasar la tramitación del procedimiento —se añadirá el tiempo empleado por la OEPM para la elaboración del informe, el tiempo transcurrido hasta que se señale un posible nuevo llamamiento al autor del informe de la OEPM y el plazo final para conclusiones—. Por otro lado, la prueba podría ser acordada en la audiencia previa, según lo previsto en el art. 429.1 LEC, el cual establece la posibilidad de que el Juez señale las pruebas cuya práctica resulte conveniente para el caso de que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes, por ejemplo, en caso de informes periciales opuestos. Así, se agilizaría el procedimiento, aunque llegado el momento de dilucidar, el informe de la OEPM podría resultar innecesario o redundante. CASTÁN GÓMEZ, A. «Disposiciones generales...», *cit.*, pp. 548-549.

<sup>910</sup> Además, la cuestión se complica si se tiene en cuenta la competencia exclusiva que el art. 24.4 RBI bis regula para conocer de la validez de una patente al Estado que ha registrado la patente, pues el Estado español puede tener jurisdicción para conocer de una acción de infracción de una patente de otro país si, por ejemplo, el demandado tiene su domicilio en España, pero no de la nulidad de la patente, si no se trata de una patente española.

### 5.1. *Litispendencia y acumulación de procesos*

La interposición de la demanda tiene como efecto procesal básico la litispendencia, consistente en la pendencia de un proceso iniciado entre dos partes respecto de una pretensión en particular. De esta pendencia del proceso se derivan una serie de consecuencias procesales en relación con los sujetos del proceso —juez y partes—, la *perpetuatio iurisdictionis* (art. 411 LEC), la *perpetuatio legitimationis* y la prohibición de la *mutatio libelli* (art. 412 LEC)<sup>911</sup>. La LP no establece ninguna especialidad al respecto de la litispendencia, por lo que se regulará por lo previsto en la LEC.

Sin embargo, el Anteproyecto de reforma de la LP sí lo hace y propone la incorporación de un precepto que lleva por título la suspensión de procedimientos judiciales y que se refiere a las situaciones de litispendencia o conexión de causas entre procedimientos ante tribunales españoles y la OEPM o la OEP. Más adelante se tratará esta propuesta.

En los casos de interposición de la pretensión de condena a la cesación de actos de infracción, los efectos de la pendencia se referirán a las partes, que normalmente serán titular de la patente u otros legitimados activamente y el presunto infractor, y ello respecto a la pretensión de cesación de unos concretos actos de infracción de una patente en particular. De manera que el demandante no podrá interponer una demanda de cesación contra el mismo demandado con este mismo objeto, pero sí podría interponer esta pretensión contra otro presunto infractor que esté cometiendo los mismos actos de infracción o contra el mismo demandado inicial, si interpone otra pretensión diferente, por ejemplo, la de indemnización de daños y perjuicios o la acción de cesación basada en una *causa petendi* diferente, esto es, otra patente que se esté infringiendo u otros actos de infracción diferentes incluso respecto de la misma patente<sup>912</sup> —siempre que los hechos que fundamentan la segunda demanda no hubieran sido conocidos ni hubieran podido invocarse al interponer la primera demanda, a tenor del art. 400.1 LEC—.

En estos casos puede resultar conveniente la acumulación de procesos, que se regula en los arts. 74 y ss LEC. De manera que dos procedimientos que se iniciaron de forma independiente se acumulan para ser seguidos en un mismo procedimiento y resueltos en una única sentencia, lo que se fundamenta en los principios de seguridad jurídica y economía procesal.

El art. 76 LEC establece una serie de supuestos en los que deberá acordarse la acumulación de procesos. Este precepto regula dos supuestos generales en su apartado primero y en el segundo, unos supuestos específicos que no se aplican a nuestro objeto de estudio.

Así, el ordinal primero del art. 76.1 LEC establece que procede la acumulación de procesos cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro. Este podría ser el caso cuando entre dos mismas partes

---

<sup>911</sup> BARONA VILAR, S. «La demanda», *cit.*, pp. 190-194.

<sup>912</sup> CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil...*, *cit.*, pp. 355-356.

existen dos procedimientos abiertos, el primero por interposición de acciones de infracción de la patente por parte del titular contra el presunto infractor y el segundo por interposición de la pretensión nulidad de esa patente por parte del demandado y presunto infractor del primero proceso contra el titular. Y ello por cuanto la sentencia que recayese en el proceso de nulidad produciría efectos prejudiciales en el otro y, además, el presunto infractor demandado no está obligado a alegar la nulidad de la patente por vía de la excepción o de la reconvencción en el primer proceso de infracción, ya que no está sujeto a la carga de alegar en la contestación a la demanda de forma exhaustiva todos los fundamentos fácticos y jurídicos que apoyen su resistencia. Así, incluso el demandado podría por meras razones estratégicas de defensa procesal no alegar la nulidad ni como excepción, ni reconvencción, sin que por ello precluyese su facultad de impugnar su validez *a posteriori* interponiendo una demanda independiente de nulidad de la patente cuya infracción constituye el objeto de un proceso anterior, en curso o finalizado<sup>913</sup>.

El segundo ordinal del art. 76.1 LEC determina que procede la acumulación cuando entre los objetos de ambos procesos exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. *Verbigracia*, este sería el caso en que se diera identidad de las partes en dos procedimientos de infracción, el primero de los cuales se siguiera por la interposición de una pretensión de condena a la cesación de una infracción y el segundo por la interposición de la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios. De modo que podría desestimarse la pretensión de cesación por entender que no existe infracción de la patente y, sin embargo, en el segundo proceso condenarse al pago de una indemnización de daños y perjuicios, entendiéndose que sí existe infracción.

No obstante, para que se produzca la acumulación los procesos deberán ser acumulables según las previsiones del art. 77 LEC<sup>914</sup> y no incurrir en las excepciones que se establecen en el art. 78 LEC. Por un lado, no procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles

---

<sup>913</sup> MASSAGUER FUENTES afirma que: «Aún más, también podrá hacerlo si en la contestación a la demanda de infracción opuso una excepción de nulidad o caducidad, porque a falta de una remisión al artículo 400.2 de la LEC (cfr. arts. 405.1 y 408 LEC), como existe en materia de reconvencción (art. 406.4 LEC), y salvo que su objeto (causa de nulidad o caducidad y elemento fáctico en que se funda) sea el mismo (arg. ex art. 222.3 en relación con arts. 416.1 2.ª y 421.1 LEC), no existe ningún impedimento para promover válidamente un proceso de nulidad o caducidad *ex novo*; antes bien, negar esta facultad al demandado en estos casos, por una parte, carece de amparo en el art. 400 de la LEC (si es que fuera aplicable, que no lo es), puesto que allí únicamente se exige exhaustividad en la fundamentación de lo pretendido, y lo pretendido en el juicio de infracción en el que se opone la excepción de nulidad no es la declaración de nulidad del título de propiedad industrial concernido sino solo la absolución de las pretensiones de la demanda, y, por otra parte, vulneraría la garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva [STC nº 106/2013 de 6 de mayo (RTC 2013, 106)]. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 292. En contra de esta opinión, la AP de Barcelona ha considerado que las previsiones del art. 400.2º LEC también afectan a las excepciones, afirmando que: «Sobre el demandado no pesa la carga de reconvenir o de excepcionar la nulidad, pero si lo hace viene obligado a agotar todos los hechos y fundamentos jurídicos que fundamenten esa petición» (AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 78/2021, de 28 abril (AC 2021\956)).

<sup>914</sup> Téngase en cuenta que los arts. 73 y 77 LEC han sido modificados por medio de la LO 7/2022 para facilitar en materia mercantil la acumulación de acciones y procesos, respectivamente, y su conocimiento por los Juzgados de lo Mercantil.

o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la interposición de la correspondiente excepción de litispendencia (art. 78.1 LEC), es decir, en aquellos casos en que concurra identidad subjetiva y objetiva.

Por otro lado, «tampoco procederá la acumulación de procesos a instancia de parte cuando no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliación de esta o con la reconvencción, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos, cuya acumulación se pretenda» (art. 78.2 LEC). Así, la norma establece una presunción *iuris tantum*, entendiendo que ambos procesos que se pretenden acumular habrían podido promoverse en un único proceso si fueron promovidos por el mismo demandante o por demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, por lo que en estos casos no procederá la acumulación, salvo que se justifique cumplidamente (art. 78.3 LEC). Un ejemplo de esto sería el caso en que el titular de una patente inicia un proceso contra un presunto infractor de su patente y, posteriormente, inicia otro proceso contra otro presunto infractor por la realización de idénticos actos de infracción, por ejemplo, la comercialización de un producto que vulnera la patente. De esta manera, si se pudiera justificar cumplidamente que tuvo conocimiento de los hechos, que son fundamento de la segunda demanda, en un momento posterior a la interposición de la primera demanda, sí sería procedente la acumulación.

Así, encontramos casos en la jurisprudencia en los que, cumpliéndose los requisitos para la acumulación, los tribunales no la han estimado, considerando que no se habían justificado debidamente las circunstancias que habían obligado a promover dos procesos separados (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, de 5 de abril de 2017). Sin embargo, esta solución fue después criticada por la AP de Barcelona, que, en su AAP de Barcelona, nº 13/2019, de 4 de febrero (JUR 2019/48843), diferencia según qué parte es la que insta la acumulación, entendiendo que si quien pide la acumulación es la parte demandante, esta deberá acreditar los motivos que justifican la interposición de dos demandas, no, sin embargo, si quien solicita la acumulación es el demandado. Al respecto de este supuesto, FERNÁNDEZ-NÓVOA VALLADARES afirma que la interpretación de la AP de Barcelona sobre el art. 78.2 LEC es lógica, pues si un proceso es potencialmente prejudicial respecto del otro, los demandados no pueden verse perjudicados por el hecho de que el demandante sin causa justificada haya decidido interponer dos demandas, siendo lo más conveniente desde el punto de vista de la congruencia y la economía procesal la acumulación de ambos procesos<sup>915</sup>.

Por último, debemos hacer mención a los supuestos de litispendencia y conexidad internacional, particularmente al problema ya tratado en el Capítulo Tercero sobre las «acciones torpedo» en el ámbito de la litigación internacional. Así, si resulta de aplicación el RBI bis, se aplicará lo dispuesto en los arts. 29 a 34 RBI bis<sup>916</sup>. Además, estas previsiones también resultarán de aplicación, en determinados casos, cuando entre en vigor el paquete

---

<sup>915</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA VALLADARES, L. «Las cuestiones prejudiciales en litigios de patentes», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 87, 2019, pp. 64-65.

<sup>916</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO MORENO, G. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional...», *cit.*, pp. 163-165.

de la patente unitaria (art. 83 del ATUP), aunque España no forme parte del mismo. Por otro lado, en los casos en que resulte de aplicación el modelo español de origen estatal, se aplicará lo previsto en el art. 22 *nonies* LOPJ y el Título IV (arts. 37 a 40) de la Ley 29/2015, de Cooperación Jurídica Internacional<sup>917</sup>.

### 5.2. Prejudicialidad y su aplicación jurisprudencial

ORTELLS RAMOS define las cuestiones prejudiciales como temas controvertidos para las partes que «pudiendo constituir por sí mismos objeto autónomo de un proceso, condicionan jurídicamente el sentido de la resolución sobre el objeto de un proceso que está pendiente». Las cuestiones prejudiciales podrán ser heterogéneas, si para su conocimiento resulta competente un tribunal de otro orden jurisdiccional, u homogéneas, si pueden ser conocidas por un tribunal del mismo orden jurisdiccional a aquel en que se presenta la cuestión<sup>918</sup>.

La LP no establece ninguna especialidad, aunque el anteproyecto de reforma de la LP sí lo hace, como se verá. No obstante, en la actualidad deberemos acudir al régimen general. Así, el art. 10.1 LOPJ establece que, a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente, con la salvedad de las cuestiones prejudiciales penales, cuya regla general será la suspensión del proceso no penal hasta la resolución por parte de los órganos jurisdiccionales penales. Por su parte, la LEC se refiere al tratamiento de las cuestiones prejudiciales en el proceso civil, diferenciando entre la prejudicialidad penal (arts. 40 y 41 LEC), que se basa en la preferencia del orden jurisdiccional penal (arts. 10.2 y 44 LOPJ); las cuestiones prejudiciales no penales, atribuidas a los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social (art. 42 LEC) y las cuestiones prejudiciales civiles (art. 43 LEC).

En el ámbito de las patentes y los conflictos que surgen en torno a ellas, las cuestiones prejudiciales que adquieren mayor importancia son las cuestiones prejudiciales civiles y las no penales, en particular, aquellas que se refieren a la impugnación de la validez de las patentes en vía administrativa, esto es, por medio de la correspondiente oposición ante la OEPM (arts. 43 y ss. LP) y ante la OEP, para el caso de las patentes europeas (arts. 99 a 105 *quáter* CPE). Nótese que, como se ha tratado en el Capítulo Primero, tras la reforma operada por la LO 7/2022, a partir del 14 de enero de 2023 las resoluciones que agoten la vía administrativa de la OEPM ya no se impugnarán ante los tribunales del orden contencioso-administrativo, sino ante los del orden civil, particularmente, ante la Audiencia Provincial, en virtud del art. 82.2.3º LOPJ. Por tanto, las cuestiones prejudiciales de tipo contencioso-administrativo en el futuro tendrán una aplicación muy residual en nuestro objeto de estudio, al igual que las del orden social.

---

<sup>917</sup> IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C. «La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional y estatal...», *cit.*, p. 193-196.

<sup>918</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 27». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 418.

La regla general en estos casos viene establecida en el art. 42 LEC, la cual permite que a los solos efectos prejudiciales los tribunales civiles puedan conocer de asuntos atribuidos a otros órdenes jurisdiccionales no penales, sin que lo decidido a estos efectos tenga efectos fuera del proceso. Por tanto, la norma general es que se resuelvan de forma no devolutiva y no suspensiva, de manera que el juez pueda conocer de esta cuestión sin producir efectos de cosa juzgada fuera del proceso civil en el que se resuelve<sup>919</sup>.

No obstante, el apartado tercero de este artículo prevé la suspensión del proceso civil cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra<sup>920</sup>, hasta que se resuelva la cuestión prejudicial por la Administración pública competente o los tribunales del orden correspondiente. La suspensión podrá acordarse hasta el momento en que se dicte sentencia, teniendo en cuenta que la decisión que se adopte por los mencionados órganos resultará vinculante para el órgano jurisdiccional civil.

Siguiendo lo previsto en el art. 42 LEC, si se interpone una acción de cesación de una patente, frente a la que se están siguiendo los oportunos trámites de oposición ante la OEPM o la OEP, se podría bien conocer de la cuestión de forma prejudicial con efectos solo en el proceso, o bien suspender el proceso civil a petición de ambas partes o de una de ellas con el consentimiento de la otra.

El hecho de que se pueda conocer con carácter prejudicial sobre la oposición a la concesión de una patente puede resultar perjudicial para las partes, teniendo en cuenta que no se prevén medios específicos para subsanar *a posteriori* las contradicciones<sup>921</sup> que podrían tener lugar, si se admite la oposición y la patente es finalmente revocada, lo que produciría efectos *ex tunc* (art. 43.6 LP, en relación con el art. 104 LP)<sup>922</sup>.

La opción más ventajosa desde el punto de vista de la seguridad jurídica es suspender el proceso civil de infracción de la patente y esperar a que se resuelva la cuestión por parte de, según quien corresponda, la OEPM, la División de Oposiciones de la OEP, su Cámara de Recursos, el tribunal contencioso-administrativo competente, etc. Lo que, sin embargo, puede extenderse enormemente en el tiempo si se agotan todas las posibilidades de recurso y, en determinados casos, amparar situaciones de mala fe procesal en las que se pretenda malintencionadamente alargar la toma de decisiones judiciales<sup>923</sup>.

---

<sup>919</sup> DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 42. Cuestiones prejudiciales no penales». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 491.

<sup>920</sup> La interpretación de la aplicación de este precepto puede acoger diversas versiones. Por un lado, puede entenderse que cuando una ley lo contemple o haya conformidad de las partes con la suspensión, la suspensión por parte del letrado deberá ser automática. Otra interpretación, que se pone de manifiesto en algunos pronunciamientos jurisprudenciales, entiende que el juez no se encuentra vinculado por la conformidad de las partes respecto de la suspensión, debiendo realizarse un análisis de la justificación de la suspensión pedida. DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 42...», *cit.*, pp. 493-494.

<sup>921</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 27». En AA.VV. ... , p. 498.

<sup>922</sup> Al respecto, FERNÁNDEZ-NÓVOA VALLADARES afirma que «es evidente que un tribunal no puede pronunciarse a los solos efectos prejudiciales sobre la concesión de una patente europea». FERNÁNDEZ-NÓVOA VALLADARES, L. «Las cuestiones prejudiciales...», *cit.*, p. 70.

<sup>923</sup> La AP de Madrid se percata de las espurias intenciones de una de las partes que en este caso insta la suspensión de un proceso penal, interponiendo siete años después la acción civil de nulidad, y que es un ejemplo

Ante este riesgo de dilatación temporal del litigio de infracción es posible que una de las partes no muestre su conformidad respecto a la suspensión del proceso civil. Así, encontramos casos en la jurisprudencia en los que, ante la inexistencia de norma que prevea otras situaciones, se ha exigido que ambas partes lo soliciten o se solicite por una de ellas con el consentimiento de la otra, considerándose que fuera de estos casos no cabría la suspensión<sup>924</sup>, debiendo en todo caso tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes<sup>925</sup>. En otros supuestos, la jurisprudencia ha sido más flexible y ha entendido que además de en estas situaciones de previsión legal, acuerdo entre las partes o petición con consentimiento de la otra parte, el tribunal tiene potestad para decidir sobre la suspensión siempre que su decisión se encuentre debidamente fundamentada. Esta postura ha sido aplaudida por la

---

de el uso fraudulento que puede hacerse de este recurso procesal. En concreto, afirma la AP que: «Paralelamente se desarrolla el proceso penal, con diferentes incidencias, según resulta de la documental que se ha aportando a los autos. En concreto, y abierto ya juicio oral, se pretendió -e inicialmente logró- ante el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander una suspensión por prejudicialidad civil derivada de la pendencia del presente proceso, sin embargo, el auto nº 54/2009, de 19 de febrero, de la Sección 3ª de la AP de Cantabria revoca dicha suspensión por prejudicialidad. De forma expresa dicho auto alude a la “errática y contradictoria -por no decir sospechosamente cercana al fraude de ley- actitud procesal de los imputados en relación a la Patente básica y sus Adiciones [...]”, señalando que pretender suspender el proceso penal “al albur de un nuevo proceso mercantil iniciado siete años después de aquél en el que reclamaban la titularidad de la patente que ahora dicen inválida por nula resulta altamente sospechoso, por cuanto de demanda fraudulenta pueda suponer, constituyendo precisamente el fraude legal la creación de un nuevo proceso con un concreto y determinado objeto que permita alegar prejudicialidad mercantil en este proceso penal, conseguir su suspensión y esperar a la prescripción del presunto delito [...]» (SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 227/2014, de 18 julio (AC 2014\1589)).

<sup>924</sup> En la SAP de Madrid (Sección 28ª), de 10 de abril de 2019 (JUR 2019/305974) no se acordó la suspensión del proceso civil por los siguientes motivos: «13.- La normativa española no contempla específicamente el supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo. 14.- En el caso presente, al tiempo de promoverse la demanda el demandante, junto con un tercero, había formulado ante la OEP oposición a la patente raíz. No ha mediado solicitud conjunta de las partes interesando la suspensión del curso de las actuaciones en contemplación de tal circunstancia. Es más, habiendo solicitado PIPE, en el trámite de audiencia previa, la suspensión del procedimiento al amparo del art. 42.3 LEC, con fundamento en la pendencia del procedimiento ante la EPO, ECOMADRIFSO manifestó su oposición, habiendo resuelto el juzgado por auto de 2 de febrero de 2016 (t.2, f. 1094) en sentido desestimatorio, sin que contra el mismo se interpusiese recurso. En consecuencia, como se desprende del análisis recogido precedentemente, la existencia de procedimientos paralelos ante la OEP no habría de suponer ningún obstáculo para el desarrollo de las actuaciones».

<sup>925</sup> Un supuesto interesante es el resuelto por la AP de Valencia en que se interpuso una acción de reclamación de daños y perjuicios, frente a la que el presunto infractor se allanó, oponiéndose únicamente a la cuantificación de la indemnización y la imposición de las costas, por lo que no se estimó la suspensión por prejudicialidad administrativa, ya que el demandado había aceptado la validez de la patente, respecto de la que no había recaído resolución firme de la OEP acerca de la revocación o limitación de la patente. Al respecto, la AP dictamina que: «Centrado lo que precede, solicita el recurrente, en primer lugar, la suspensión de las presentes actuaciones, en el estado en que se hallen por la existencia de prejudicialidad administrativa, hasta que no recaiga resolución firme de la OEP acerca de la revocación o limitación de la patente EP 1256297 que titula la parte demandante. La prejudicialidad en materia administrativa se encuentra regulada en el art. 42.1 LEC [...] sin que se aprecie la concurrencia tampoco, en el presente supuesto, de ninguna de las situaciones a que alude el párrafo tercero de dicho precepto para acordar la suspensión. Si a ello añadimos que el hoy recurrente se allanó, pura y simplemente, a la demanda interpuesta, quedando la cuestión en primera instancia limitada a la cuantía de la indemnización y al pronunciamiento de costas, aceptando expresamente el demandado la infracción de la patente en que se fundaba la demanda interpuesta, claro es que el conflicto que se indica subsiste ante la OEP, sobre la revocación o limitación de la patente, es cuestión no debatida en este procedimiento, pues el apelante aceptó la existencia misma de infracción vinculada a la patente de la demandante. Por tanto ha de ser rechazada tal petición de suspensión, por los motivos aludidos» (SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 131/2015, de 5 mayo (AC 2015\1149)).

doctrina<sup>926</sup>, que entiende puede aplicarse en los supuestos de oposición tramitados ante la OEP o la OEPM, así como los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos<sup>927</sup>.

Ante esta problemática, el Anteproyecto de reforma de la LP introduce una solución proponiendo la incorporación de un nuevo precepto en los siguientes términos:

«Artículo 120 bis. Suspensión de procedimientos judiciales.

1. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de un procedimiento de oposición, de limitación o de revocación en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina Europea de Patentes, el tribunal, previa audiencia de ambas partes, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el procedimiento.

2. Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación».

En nuestra opinión, la propuesta da respuesta a los problemas planteados respecto de la prejudicialidad administrativa, por lo que es muy acertada, ya que establece expresamente la posibilidad de que, oídas las partes, se pueda acordar la suspensión del proceso hasta que finalice el procedimiento administrativo ante la OEPM o la OEP. No obstante, sería conveniente que se tuviera en cuenta también que, tras la reforma introducida por LO 7/2022, a partir del 14 enero del 2023, las resoluciones de la OEPM que agoten la vía administrativa serán recurridas ante la Audiencia Provincial, por lo que, en nuestra opinión, la suspensión también debería mantenerse en estos casos. Por ello, propondríamos que este artículo incorpore que la suspensión pueda mantenerse si se interpone el correspondiente recurso ante los tribunales, del que conocerá a partir de esa fecha la Audiencia Provincial, en virtud del art. 82.2.3º LOPJ y art. 52.1.13º bis LEC.

Por otro lado, las cuestiones prejudiciales civiles son especialmente relevantes en este ámbito, pues es relativamente común que puedan darse simultáneamente dos procesos de infracción de la misma patente, un proceso civil de infracción de patente y otro de nulidad<sup>928</sup>, un proceso civil de infracción y otro de no infracción, etc. En estos casos pueden darse situaciones en las que para resolver sobre el objeto litigioso de uno de ellos sea necesario conocer la decisión sobre el objeto principal del otro proceso y ello porque exista tal conexión entre los objetos de los procesos que lo que en uno se resuelva resulte antecedente lógico del

---

<sup>926</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 305. FERNÁNDEZ-NÓVOA VALLADARES, L. «Las cuestiones prejudiciales...», cit., pp. 68-72.

<sup>927</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 305.

<sup>928</sup> Esta situación se pone de manifiesto en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma (Provincia de Illes Balears), nº 343/2015, de 10 noviembre (JUR 2015\303221), en la que se deja constancia de la suspensión del proceso de infracción de patente hasta la resolución del proceso de nulidad, refiriendo que: «por la parte actora en el procedimiento referido, juicio ordinario 35/2014, se ejercía su acción al amparo de la patente y por considerar que se producía una infracción de la misma. La aquí actora, interpuso demanda de nulidad de patente, que dio origen al presente procedimiento, suspendiendo por prejudicialidad civil el procedimiento 35/2014, dado que la resolución dimanante de este procedimiento, en esencia, radica el éxito o no de la acción del otro procedimiento. Por ello se apreció la prejudicialidad civil, quedando en suspenso el otro procedimiento».

otro<sup>929</sup>. Por ejemplo, para resolver sobre la pretensión de condena a la cesación de un acto de infracción de la patente, sea conveniente conocer el resultado del pleito paralelo en que se ha interpuesto acción de nulidad de esa patente<sup>930</sup>.

Al respecto, aclara la jurisprudencia que la prejudicialidad civil tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzga el resultado de otro, con la posibilidad de que se emitan dos fallos contradictorios, de modo que no es necesario que se dé una identidad de pleitos —subjetiva, objetiva y causal—, sino que se produzca una interdependencia entre los dos procesos en trámite que pueda generar resoluciones contradictorias<sup>931</sup>. Por ejemplo, es posible que la acción de cesación se interponga por el licenciatario exclusivo contra el infractor (art. 117.2 LP) y el proceso civil por nulidad se interponga contra el titular de la patente por un tercero, ya que la acción es pública (art. 103.1 LP). Por tanto, las partes serían distintas, pero el resultado del proceso de nulidad sí afectaría al de infracción.

De acuerdo con lo dispuesto por la SAP de Madrid (Sección 25ª), de 1 de febrero de 2013 (TOL 3881287), los requisitos para la estimación de la prejudicialidad civil son: «a) que se siga un proceso previo a aquél en que se suscita la prejudicialidad civil ; b) que entre ambos procesos exista conexidad o interdependencia, que no reside en la absoluta identidad del objeto, sino en el hecho de que para resolver sobre el objeto del segundo proceso resulta necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituye el objeto principal del otro proceso pendiente; c) que de seguirse separadamente se dé la posibilidad de que se produzcan fallos o decisiones contradictorias; d) que no sea posible la acumulación de autos; e) que lo pida una de las partes y se dé audiencia a la contraria».

Si se cumplen estos requisitos, el juzgado podrá acordar mediante auto la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se encuentren. De esta forma quedarían en suspenso hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. Siguiendo el ejemplo anterior, se suspenderían hasta que se resolviera la acción de nulidad. No obstante, la doctrina considera que exista o no acuerdo entre ambas partes sobre la suspensión, la facultad se atribuye al juez que es el que podrá decretar la suspensión, de modo que no queda vinculado por la opinión de las partes, debiendo examinar que se cumplen con los requisitos legales y si la suspensión resulta adecuada para el caso de autos<sup>932</sup>. Asimismo, para decidir sobre la suspensión deben tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes, buscando un equilibrio entre los derechos de las partes, especialmente cuando una de ellas es extremadamente activa procesalmente y utiliza la proliferación de procesos para dilatar y

---

<sup>929</sup> DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 43. Prejudicialidad civil». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia: Tirant lo Blanch tratados, 2015, p. 497.

<sup>930</sup> Cuando se trata de un proceso civil de nulidad de una patente y un proceso civil de infracción de patente, la jurisprudencia viene exigiendo, como es natural, que se trate de la misma patente y que efectivamente la estimación de la acción de nulidad tenga efectos sobre la patente que se alega como infringida en el otro procedimiento de infracción. Este es el supuesto resuelto por la AP de Barcelona (Sección 15ª) en que no había quedado acreditado que la nulidad de la patente afectase a la vigencia de las patentes que se entendían infringidas, en tanto en cuanto, se trataba de patentes —títulos jurídicos— independientes (SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 613/2021, de 8 abril (AC 2021\1195)).

<sup>931</sup> SAP de Granada (Sección 3ª), nº 562/2019, de 12 julio (AC 2019\1802), con cita de la jurisprudencia del TS, entre otras, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 527/2013, de 3 septiembre (RJ 2013\5926).

<sup>932</sup> DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 43...», *cit.*, p. 499.

complicar el dictado de sentencias<sup>933</sup>. Y todo lo anterior con el propósito de evitar que se produzcan situaciones de fraude de ley<sup>934</sup>.

## 6. La prueba

Uno de los principios esenciales del proceso civil que deriva del principio de oportunidad es el principio de aportación de parte, que, según GÓMEZ COLOMER, significa que son las partes las que deben alegar los hechos y ofrecer las pruebas sobre los mismos para que el juez pueda decidir la cuestión y dar la razón o no al demandante<sup>935</sup>. Consecuentemente, el juez no puede acordar prueba de oficio, aunque la ley regula algunas excepciones (art. 282 LEC).

La prueba se dirige fundamentalmente a acreditar los hechos alegados por las partes que resultan controvertidos (art. 281 LEC), es decir, aquellos hechos que resultan impugnados o discutidos por las partes. Así, puesto que son las partes las que deben alegar los hechos, constitutivos, si se trata del demandante, o impeditivos, extintivos y excluyentes si se trata del demandado, estas también tendrán la carga de su prueba, *ex* art. 217.2 LEC y art. 217.3 LEC, respectivamente. Y ello con las excepciones que se recogen en los apartados siguientes del art. 217 LEC.

Con carácter previo, conviene diferenciar entre fuentes y medios de prueba. ORTELLS RAMOS define las fuentes de prueba como «elementos que existen en la realidad, y que son aptos para producir convicción sobre datos de hecho. Existen como fuentes de prueba aunque no se pongan en relación con el proceso, ni ideal, ni prácticamente». Por su parte, siguiendo al mismo autor, los medios de prueba son «la actividad procesal de las partes y del tribunal para incorporar al proceso las fuentes de prueba y obtener de las mismas los

---

<sup>933</sup> Resulta interesante el caso resuelto por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en que no se acordó la suspensión por prejudicialidad civil, y se fundamentó en lo siguiente: «La proliferación de procedimientos y de recursos respecto de las patentes de las actoras plantea serias dudas no sólo materiales sino también procesales dado que si cabría una posible prejudicialidad por cuanto hay al menos dos casaciones pendientes referidas a la nulidad de las patentes ES 520.389 y EP 244.944; prejudicialidad que permitiría al amparo del art. 43 LEC demorar la resolución de los presentes autos a la resolución de los mencionados recursos. El hecho de que la parte actora hubiera aportado la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona en mayo de 2008, aportación procesalmente posible al amparo del artículo 271.2 de la LEC -por el cual tras el trámite de conclusiones cabe presentar las sentencias que se dicten con posterioridad al mismo y que puedan resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia- ha sido determinante para que se demorara el dictado de la presente sentencia puesto que la extensa sentencia de la audiencia provincial -más de 50 folios- y el contenido extremadamente técnico de algunos pasajes de la misma, en la que ahonda en distintas cuestiones de naturaleza químico/farmacéutica, obligaba a una pausada lectura. Finalmente se ha descartado, no sin dudas, la posibilidad de paralizar este procedimiento por prejudicialidad civil al amparo del art. 43 LEC, primeramente porque el procedimiento lleva casi tres años en primera instancia, en segundo lugar porque el grueso de los argumentos empleados por los hoy demandados para plantear la nulidad de las patentes han sido analizados y resueltos con precisión por la Audiencia de Barcelona, circunstancia que permite abordar la cuestión de la nulidad con cierta tranquilidad material y sin perjuicio de lo que en su momento pueda resolver el TS» (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, de 31 julio 2008 (AC 2013\1729)).

<sup>934</sup> DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 43...», *cit.*, p. 498.

<sup>935</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los principios del proceso civil», *cit.*, p. 265.

## CAPÍTULO CUARTO

correspondientes resultados»<sup>936</sup>. Por ello, como acertadamente afirma GÓMEZ COLOMER, «cualquier fuente de prueba solo puede ser introducida en el proceso civil mediante uno de los medios de prueba que la propia norma reconoce»<sup>937</sup>.

Las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba admitidos legalmente (art. 299 LEC) para cuya proposición, admisión y práctica deberá seguir el procedimiento probatorio general previsto en la LEC. Concretamente, la regulación del sistema probatorio en los procesos seguidos por la interposición de una acción de cesación de una infracción de patente se rige casi en su integridad por el régimen general.

Por último, conviene apuntar que las fuentes de prueba pueden ser múltiples y el omnipresente protagonismo de internet y las nuevas tecnologías supone que cada vez más los hechos relevantes a efectos de un pleito han tenido lugar en un entorno globalizado y digital en el que han dejado rastro<sup>938</sup>. En este sentido, han aparecido nuevas fuentes de prueba, como el archivo digital de páginas web *The Wayback Machine*<sup>939</sup>, que se ha utilizado en procesos judiciales para acreditar la previa divulgación de una invención<sup>940</sup>, aunque podría utilizarse también para acreditar la realización de actos de infracción de derechos de propiedad industrial, así como otros muchos hechos relevantes a nuestros efectos<sup>941</sup>. En el futuro, la robotización, la utilización de sistemas algorítmicos, el internet de las cosas...<sup>942</sup> supondrán en este ámbito un paso —de gigante— más y con toda probabilidad se traducirán en la aparición de nuevas fuentes de prueba —como, la tecnología *blockchain*<sup>943</sup> o el metaverso<sup>944</sup>— que serán esenciales en este tipo de conflictos.

---

<sup>936</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 14». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 242.

<sup>937</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «La prueba. Aspectos comunes». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 234-235.

<sup>938</sup> Téngase en cuenta a estos efectos que el 1 de julio de 2022 entró en vigor el Reglamento (UE) 2020/1783, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención de pruebas). Asimismo, téngase en cuenta que en esa fecha también entró en vigor el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos).

<sup>939</sup> Disponible en: <https://archive.org/web/web.php> (consultado el 30 de agosto de 2022). Para más información, *vid.* CANTOS PARDO, M. «The Wayback Machine: origen...», *cit.*, pp. 265-280.

<sup>940</sup> SAP de Zaragoza (Sección 5ª), nº 450/2019, 31 de mayo de 2019.

<sup>941</sup> CANTOS PARDO, M. «The Wayback Machine...», *cit.*, pp. 275-277.

<sup>942</sup> BARONA VILAR, S. «Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal», *Revista jurídica Digital UANDES*, nº 1, 2019, pp. 1-17.

<sup>943</sup> En este sentido, el *blockchain*, también, se presenta como una fuente de prueba para poder acreditar la existencia de cierta información en un momento determinado, dada su enorme aplicación en sectores como el automovilístico, de los seguros, inmobiliario, bancario, etc. Aunque en nuestro país actualmente su valor probatorio dependerá de la discrecionalidad del juez, en otras jurisdicciones como la china, su admisión ya cuenta con cierto recorrido. BANDÍN BARREIRO, I.; MOLINA ÁLVAREZ, I. «Blockchain: eficacia probatoria en los tribunales españoles y análisis del derecho comparado», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 91, 2020, pp. 83-106.

<sup>944</sup> Puede resultar complejo acreditar los hechos acontecidos en el metaverso, por ejemplo, una divulgación previa dentro de este espacio. GARCÍA VIDAL, Á. «La propiedad industrial en el Metaverso», *cit.*, p. 22.

### *6.1. Aseguramiento de la prueba*

Las medidas de aseguramiento de prueba se recogen en los arts. 297 y 298 LEC y tienen como finalidad, según expresa el primero de estos preceptos, la de evitar que por razón de la acción humana o acontecimientos naturales se puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, de manera que resulte imposible practicar la prueba relevante o incluso carezca de sentido proponerla. De esta forma se pretende, en palabras de GÓMEZ COLOMER, que «el objeto quede inmodificado, manteniéndose en el estado en que se encuentra en el momento de solicitarlo»<sup>945</sup>.

La ley deja plena libertad al tribunal para que pueda acordar las medidas de aseguramiento que estime convenientes para alcanzar la finalidad pretendida, regulación que consideramos acertada, teniendo en cuenta que las circunstancias que pueden concurrir pueden ser muy diversas<sup>946</sup>. No obstante, el art. 297.2 I LEC sí explicita que estas deberán consistir en disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar las cosas o determinadas situaciones o bien hacer constar fehacientemente la realidad y características de estas —por lo que se excluyen las medidas de aseguramiento de tipo personal<sup>947</sup>—. Además, determina que a estos fines podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad.

A reglón seguido, en el párrafo segundo del art. 297.2 LEC, se establecen algunas especialidades para los casos de procesos que se sigan por la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, y que se introdujeron a través de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios —que hemos abreviado como la «Ley 19/2006»—.

Así, se prevé que en los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial —y de propiedad intelectual—, siempre que el solicitante presente aquellas pruebas de la infracción que estén razonablemente disponibles, se podrán solicitar medidas de aseguramiento. En particular, estas son, la descripción detallada, con o sin toma de muestras, y la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas. Es evidente que estas medidas pueden resultar esenciales para el posterior proceso civil por infracción de una patente, en que se esté instando la cesación de una vulneración.

Lo que no resta, en nuestra opinión, que se puedan solicitar cualesquiera otras puedan ser necesarias, ya que el precepto lo establece como una posibilidad no limitativa, siendo que

---

<sup>945</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «La prueba. Aspectos comunes», *cit.*, pp. 230-231.

<sup>946</sup> Afirma GIL VALLEJO que: «Realmente no existe en la ley una clasificación sobre las medidas que puedan ser adoptadas, dejando al juzgador plena libertad para acordar las más adecuadas. Se trata por tanto, de medidas “innominadas”. Ello merece aprobación, ya que es ésta una materia en la que poco puede prever el legislador, puesto que la finalidad de las medidas de aseguramiento es preservar la fuente que como se dijo anteriormente, deben quedar indeterminadas por su naturaleza extrajurídica». GIL VALLEJO, B. *El aseguramiento de la prueba en el proceso civil y penal*, Barcelona: Bosch, 2011, p. 107.

<sup>947</sup> *Ibidem*, p. 120.

## CAPÍTULO CUARTO

el tenor literal del art. 297.2 II LEC reza que «podrán consistir», por lo que puede interpretarse que otras medidas también son posibles<sup>948</sup>.

Igualmente, para su admisión deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1.º Según lo establecido en el art. 298.1.1º LEC, que la prueba que se pretende asegurar sea posible, pertinente y útil al tiempo de proponer su aseguramiento, de esta forma, se anticipa el juicio de conveniencia de la prueba que se pretende garantizar y que como regla general se regula en el art. 283 LEC.

2.º De conformidad con el art. 298.1.2º LEC, que haya razones o motivos para considerar que, si no se adoptan las medidas de aseguramiento solicitadas, en el futuro puede resultar imposible la práctica de dicha prueba.

3.º Ex art. 298.1.3º LEC, que la medida de aseguramiento que se propone por el solicitante, u otra distinta que el tribunal estime preferible para alcanzar la misma finalidad, pueda reputarse conducente a esos fines, así como llevarse a cabo dentro de un tiempo breve y sin causar perjuicios graves y desproporcionados a las personas implicadas o a terceros.

4.º Además, el art. 297.2 II LEC, como requisito “extra” a los previstos en el art. 298.1 LEC, requiere que el solicitante presente las pruebas de la infracción que resulten razonablemente disponibles. Esta justificación constituye la verdadera especialidad que concurre en este ámbito, que supone que el solicitante aporte la justificación suficiente de la existencia de la infracción que posteriormente se alegará en la demanda. Esto no implica que deba aportarse una prueba completa y exhaustiva, que corresponderá a un momento posterior, sino que se aporten al juez los datos necesarios para que pueda realizar este juicio de admisibilidad de las medidas y pueda formarse la convicción suficiente sobre la posible existencia de la infracción y la relevancia de la fuente de prueba que se solicita asegurar<sup>949</sup>.

En nuestra opinión, este cuarto y último requisito solo deberá exigirse si se trata de las medidas a las que hace referencia el art. 297.2 II LEC, no en cambio si se solicitan otras, teniendo en cuenta que el art. 297.2 I LEC permite que el juez acuerde cualquier disposición que sirva a los fines de conservar las cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características, y no exige la justificación suficiente de la infracción en estos casos.

El resto de aspectos que atañen al régimen de las medidas de aseguramiento en los procesos de infracción de patentes, como la vigencia de las medidas, jurisdicción y competencia, prestación de caución y caución sustitutoria y su procedimiento de adopción, se regularán por lo establecido en la LEC.

---

<sup>948</sup> Este es el caso de un proceso de infracción de patente, en que el Juzgado por medio del Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, nº 191/2021, de 19 abril (AC 2021\900), estima parcialmente la solicitud de medidas de aseguramiento de prueba, consistentes en la conservación y custodia digital de facturas, documentos de gestión de almacén y los escandallos de costes y demás documentación aduanera, siendo que toda esta será necesaria en el incidente de liquidación de daños y perjuicios.

<sup>949</sup> FERNÁNDEZ VAQUERO, J. L. «Artículo 297. Medida de aseguramiento de prueba». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, tomo II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 1584.

## 6.2. Especialidades respecto del informe pericial y la exhibición documental

Las partes pueden valerse de todos los medios de prueba válidos en el proceso civil, según las reglas generales para su proposición, admisión y práctica, reguladas en la LEC. No obstante, respecto a la prueba pericial y la exhibición documental sí existen algunas especialidades que se referirán a continuación.

### 6.2.1. El informe pericial, el medio de prueba por excelencia

Dice PICÓ I JUNOY que «la prueba pericial es la *regina probationum* en aquellos procesos en los que para resolver el conflicto son realmente imprescindibles saberes científicos, técnicos o especializados»<sup>950</sup>. Esto es, sin duda, uno de los atributos que caracterizan los procesos civiles de infracción de patentes, que hacen que la prueba pericial juegue un papel clave en este tipo de procesos. De hecho, VÁZQUEZ PIZARRO, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, juzgado especializado en patentes y otros derechos de propiedad industrial, lo califica como «el medio más eficaz para que puedan analizarse los elementos de la patente y decidir la controversia»<sup>951</sup>.

Mediante el informe pericial se aportan al proceso los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que permiten al juez valorar la existencia de hechos, sus condiciones y conocer el contenido o interpretación de otras pruebas prácticas<sup>952</sup>, como podría ser documental de tipo técnico o contable.

Dada su relevancia, es muy común que todas las partes encarguen sus correspondientes informes periciales e intenten apurar los plazos legales de su presentación para que las contrapartes dispongan de los informes el mínimo tiempo posible. Pese a la importancia de estos informes, en los procesos por infracción de patentes el juez nunca podrá acordar de oficio la elaboración de informe pericial (art. 399 LEC). No obstante, en la audiencia previa, si el juez considerase que las pruebas propuestas por las partes son insuficientes para el esclarecimiento de determinados hechos controvertidos, sí podrá ponerlo de manifiesto a las partes, pudiendo señalar la prueba o pruebas que considere conveniente, de modo que las partes puedan completar o modificar sus proposiciones de prueba (art. 429.1 LEC). Por tanto, ante el protagonismo que pueden tener determinados hechos de carácter técnico respecto de los que pueda concurrir insuficiencia probatoria, es posible que el juez «señale» las pruebas que considere convenientes, como un informe pericial al respecto de alguna cuestión particular, para que las partes puedan solicitarlas, no pudiendo acordarlas de oficio<sup>953</sup>.

---

<sup>950</sup> PICÓ I JUNOY, J. «La prueba pericial civil en la literatura procesal española». En AA.VV. (Picó i Junoy, J., dir.) *La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda*, Barcelona: Bosch, 2020, p. 35.

<sup>951</sup> VÁZQUEZ PIZARRO, M. T. «Especialidades de la práctica de la prueba pericial en los procedimientos sobre patentes», *Diario La Ley*, nº 9568, Sección Tribuna, 2020 (LA LEY 900/2020).

<sup>952</sup> CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. «El dictamen de peritos». En CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. *Derecho Procesal Civil, Parte General*, 11ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, p. 273.

<sup>953</sup> ESCALADA LÓPEZ, M. L. «El dictamen de peritos en el proceso de patentes», *Revista de Derechos de la Competencia y Distribución*, nº 9/2011, 2011 (versión electrónica).

## CAPÍTULO CUARTO

Asimismo, a pesar de la relevancia de la prueba pericial en los conflictos de infracción de patentes, son muy pocas las especialidades que se han previsto en la ley en este ámbito, las cuales se refieren a los plazos para su aportación y a la no aplicación, como regla general, de lo establecido en el art. 337 LEC. Sin embargo, los procesos de nulidad de las patentes sí que cuentan con una particularidad singular, el informe pericial de la OEPM, que fue suprimido de la anterior LP de 1986<sup>954</sup> y la actual LP lo recupera en su art 120.7 LP, a los efectos de que se emita un informe sobre aquellos extremos concretos en los que los informes aportados por las partes resulten contradictorios<sup>955</sup>. El precepto de alguna forma incluye una excepción al principio de aportación de parte, ya que establece que este informe podrá acordarse de oficio por el juez, así como a petición de parte. Y ello, siendo que el mismo solo podrá versar sobre aquellos extremos concretos en los que los dictámenes periciales de parte resulten contradictorios<sup>956</sup>. No obstante, la doctrina ha cuestionado esta posibilidad del juez de acordar, sin petición de parte, la emisión de este dictamen, teniendo en cuenta que se hace referencia a la LEC y que esta norma, salvo excepciones expresas, no permite que el juez proponga y acuerde prueba de oficio<sup>957</sup>.

Pues bien, aunque esta previsión especial de la LP prima sobre la LEC y, por tanto, sí cabría su petición de oficio, en nuestra opinión, en este supuesto no debiera preverse. Si algo no resulta suficientemente acreditado lo procedente sería que la parte que tenía la carga de la prueba de ese concreto hecho sufra las consecuencias de esta deficiencia probatoria de los hechos que alegó.

Como ya se expuso con anterioridad, el art. 119.2 LP establece que, como regla general, el art. 337 LEC —que permite la aportación tardía de los dictámenes en determinadas circunstancias— no será de aplicación, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el informe. Lo que, como se ha explicado, puede generar situaciones de desequilibrio entre las partes. No obstante, ambas partes sí podrán acogerse a lo establecido en el art. 338 LEC que permite la posterior aportación de dictámenes cuando su

---

<sup>954</sup> La eliminación de este informe suscitó opiniones contradictorias. Unos consideraban que era prescindible, como GARCÍA VIDAL o CUCARELLA GALIANA, mientras que otros defendían su mantenimiento, como PEDEMONTE FEU. Al respecto, *vid.* GARCÍA VIDAL, Á. «Notas sobre la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6518, Sección doctrina, 2006 (versión online). CUCARELLA GALIANA, L. A., *El proceso civil...*, cit., p. 399. PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona: Bosch, 1988, p. 278.

<sup>955</sup> Por su parte, la Disposición Adicional 5ª del RLP se refiere al contenido y el plazo en el que debe emitirse este informe pericial de la OEPM y concede un plazo de subsanación para el abono de la tasa en el caso de que el informe se hubiera pedido a instancia de parte y no se hubiera realizado el pago correspondiente.

<sup>956</sup> La doctrina habla de que se trata de una facultad potestativa del juez que, sin embargo, deberá motivar los extremos en que existe contradicción. VÁZQUEZ PIZARRO, M. T. «Especialidades de la práctica de la prueba pericial...», *cit.*, (LA LEY 900/2020).

<sup>957</sup> MONTAÑA MORA interpreta que: «el artículo especifica que el Juez o Tribunal lo podrá acordar “[...] de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil [...]” Pues bien, de acuerdo con la LEC, si bien cabe que el Juez o Tribunal proponga de oficio pruebas periciales, por ejemplo, en el marco de un incidente de liquidación de daños y perjuicios, ello no es así en el marco del procedimiento ordinario, dejando a salvo los supuestos específicos del apartado 5 del artículo 339 de la LEC (procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en los procesos matrimoniales). En consecuencia, la remisión al régimen general de la LEC (“de acuerdo con lo previsto en la LEC”) hace altamente improbable que algún Juez o Tribunal pueda pedir de oficio el mencionado informe». MONTAÑA MORA, M. «La Nueva Ley de Patentes...», *cit.*, p. 19.

necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, a tenor del art. 426 LEC.

MASSAGUER FUENTES pone de relieve una de las cuestiones que se han planteado en la práctica y que se desprende del hecho de que existan conflictos paralelos en diversos países, de modo que si en esos procesos extranjeros el tribunal encarga la elaboración de informes a peritos, estos informes puedan ser traídos al proceso español y ser aportados en cuanto se disponga de ellos, aplicando las previsiones de los arts. 270 y 286 LEC, que permiten la presentación de documentos *a posteriori*<sup>958</sup>.

Además de las particularidades sobre los plazos para la presentación del informe pericial, en la práctica se han dado con frecuencia ciertas situaciones; algunas de las cuales se comentan a continuación.

Todo perito debe actuar bajo las máximas de independencia, imparcialidad y objetividad. No obstante, cada parte tiene la posibilidad de elegir al perito que considere a los efectos de emitir su informe de parte y ello resulta en que en la práctica estos informes siempre son favorables a los intereses de quienes lo presentan —lo que resulta evidente, pues en caso contrario, no los aportarían—. Es innegable que *de facto* se perjudica la independencia del perito de parte a través de cuestiones como el control de la información que se le proporciona o las condiciones de pago que se le imponen<sup>959</sup>. Así, se han dado casos en que se han formulado tachas contra los peritos, cuestionando su vinculación con la partes, especialmente por las relaciones profesionales que pueden existir o haber existido entre el perito y quien le realiza el encargo. Sin embargo, la jurisprudencia no ha considerado que la colaboración profesional entre el perito o la agencia de propiedad industrial en la que este presta servicios y la parte que le encomienda el informe sean motivos suficientes para considerar perjudicada su independencia<sup>960</sup>.

En este tipo de procesos es muy habitual que cada parte cuente con su propio informe pericial, siendo mucho menos común que las partes soliciten el nombramiento de perito

---

<sup>958</sup> En este sentido, SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 215/2017, de 22 mayo (AC 2017\1027). MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 313.

<sup>959</sup> VÁQUEZ ROJAS, C. «La imparcialidad, la independencia y la objetividad pericial. Los factores humanos de los expertos». En AA.VV. (Picó i Junoy, J., dir.) *La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda*, Barcelona: Bosch, 2020, p. 130.

<sup>960</sup> Por ejemplo, en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, nº 81/2011, de 18 octubre (JUR 2015\150192) no se apreció la tacha formulada contra un perito que había sido agente de la propiedad industrial de la parte que le encargó el informe porque: «El agente de la propiedad industrial es un profesional que, en su caso, es contratado por una empresa para la tramitación de sus registros de patentes y esa contratación es la de un profesional independiente, por lo que no es posible entender que el trabajo de un agente de la propiedad industrial externo sea un trabajo dependiente. Por este mismo motivo, considero que no puede hablarse ni de relación de dependencia ni de relación de comunidad entre la demandada y su agente Don Teodosio. Por último, y en cuanto a la posible existencia de contraposición de intereses con la actora, si bien ha quedado acreditado que Don. Teodosio gestionó para la demandada el registro de la patente EP 988, el hecho de que la actora ni siquiera se opusiera a este registro y que la tramitación del registro por un agente se realiza sin valoración alguna de la patente a registrar hace concluir que no ha existido ningún tipo de contraposición de intereses. Por tanto, la valoración del informe pericial Don. Teodosio se ha realizado por este juzgador como la de un profesional plenamente independiente y no vinculado a la demandada».

judicial. Lo que obedece a razones como las elevadas provisiones de fondos que los peritos suelen solicitar y el riesgo que existe de que se nombre a un perito que, aún teniendo la formación necesaria, por ejemplo, siendo ingeniero industrial, sin embargo, no tenga los conocimientos específicos que requiere la evaluación técnica de la cuestión<sup>961</sup>. A lo que necesariamente se añade la incertidumbre que supone que se pueda designar un perito que pueda emitir un informe de contenido desconocido y que les puede resultar perjudicial.

Como se advertía al inicio de este epígrafe, en el futuro es posible que la inteligencia artificial desarrolle un papel fundamental en este ámbito, teniendo en cuenta que a través de algoritmos específicos podría analizarse si un producto vulnera una patente. Así, por medio de sistemas algorítmicos podría llevarse a cabo la labor hasta ahora desarrollada por los peritos expertos de análisis de la infracción o de la validez de una patente. No obstante, como afirma BARONA VILAR, los algoritmos no son prueba, sino que son instrumentos de valoración de los medios de prueba<sup>962</sup>. En ese sentido, podrían auxiliar a un perito para emitir su informe, incluso en algunos casos emitir un resultado concluyente, configurando un documento que dé respuesta a una cuestión como si se está produciendo una vulneración de una patente. De este modo, las partes podrían emplear este documento o resultados configurados con inteligencia artificial para fundamentar su posición, aportándolo como documental o en soporte *hardware* como prueba electrónica.

Sea como fuere, son incontables los retos que se plantearán pues la implementación de este tipo de sistemas requiere de una regulación que deberá tener en cuenta cuestiones muy complejas, como la fiscalización de los algoritmos o la selección e introducción de los datos utilizados para la «alimentación» de los mismos.

### 6.2.2. *La exhibición documental en los casos de infracción de patente*

Sin olvidar el principio de carga de la prueba que recae sobre las partes, pero en atención al deber de colaboración con los jueces y tribunales previsto en el art. 118 CE, la LEC regula el deber de las partes y de terceros de exhibir aquellos documentos que tengan en su poder y resulten relevantes para la resolución del litigio. Esto se desprende del hecho de que el documento que una parte necesite utilizar como medio de prueba se halle en poder de la contraparte o de un tercero, por lo que solo estos últimos podrán aportarlo.

Por ello, el art. 328.1 LEC determina que «cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba».

Esta es la regla general, pero, además, el art. 73 LP establece especialmente para el infractor la obligación de exhibición documental para el cálculo de la indemnización. Igualmente, el art. 328.3 LEC también prevé unas especialidades para los casos de infracción de un derecho de propiedad industrial o propiedad intelectual, en los cuales cuando la infracción que se haya cometido a escala comercial, podrá solicitarse, en particular, la

---

<sup>961</sup> VÁZQUEZ PIZARRO, M. T. «Especialidades de la práctica de la prueba pericial...», *cit.*, (LA LEY 900/2020).

<sup>962</sup> BARONA VILAR, S. *Algoritmización del derecho...*, *cit.*, p. 593.

exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos, los cuales se presume obran en poder del demandado.

Esta solicitud se ceñirá a un determinado período de tiempo, el cual, aunque nada dice la norma, deberá referirse al tiempo en que se alega se ha cometido la infracción, y deberá acompañarse de un principio de prueba, que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción de la patente que se alega en la demanda, exigencia probatoria que no está prevista en el régimen general. Estos requisitos adicionales pretenden garantizar un equilibrio entre el interés del solicitante para poder acreditar sus pretensiones y los intereses del demandado de que se mantengan secretos datos que reflejan su actividad empresarial y comercial<sup>963</sup>.

De este modo, se constituye una excepción al secreto de la contabilidad que se recoge en el CCom, de manera que la exhibición de los libros o documentos contables deberá también respetar las previsiones de los arts. 32.2 y 33 CCom. Además, y para salvaguardar en mayor medida los derechos del demandado, el art. 328.3 LEC establece que, a instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.

Esta especialidad no impide que, siguiendo la regla general del art. 328.1 LEC, también puedan solicitarse documentos de otro tipo que se hallen a disposición del demandado presunto infractor y que se refieren al objeto del proceso o a la eficacia de medios de prueba, como documentos de tipo técnico; por ejemplo, protocolos de producción en los que se puede dejar constancia de la infracción de una patente de procedimiento. Así, MASSAGUER FUENTES puntualiza que en estos casos la exhibición documental de este otro tipo de documentos que se hallen en manos del demandado, deberá ser interpretada a la luz del art. 6.1 de la Directiva 2004/48/CE, que requiere que medien pruebas razonables de la infracción y se identifique debidamente la prueba requerida<sup>964</sup>.

El resto de aspectos se regulan de conformidad con las previsiones generales previstas en la LEC.

### *6.3. La «presunción» de las patentes de procedimiento*

El art. 69 LP regula el alcance de la protección de las patentes de procedimiento y, en particular, en su apartado segundo establece que: «Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado».

Esta presunción tiene su origen en los compromisos que España adquirió al adherirse a la entonces Comunidad Europea (Protocolo nº 8) y en sintonía con el art. 75 CPE. Esta

---

<sup>963</sup> FERNÁNDEZ VAQUERO, J. L. «Artículo 328. Deber de exhibición documental entre partes». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, tomo II, Valencia: Tirant lo Blanch tratados, 2015, p. 1676.

<sup>964</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 316.

## CAPÍTULO CUARTO

presunción fortalece la protección de las patentes de procedimiento, pues pretende minimizar uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentran los titulares de las patentes de procedimiento, consistente en demostrar que el infractor está utilizando ilícitamente esa patente, contando únicamente con el producto final.

GÓMEZ COLOMER y MONTERO AROCA consideran que estas presunciones son un método probatorio, no una actividad probatoria, que consisten en «un razonamiento en virtud del cual, partiendo de un hecho que está probado o admitido por las dos partes, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho, que es el supuesto fáctico de una norma, atendido el nexo lógico existente entre los dos hechos»<sup>965</sup>.

La presunción requiere de una afirmación, hecho base o indicio, de una afirmación o hecho presumido y de un enlace.

La LEC hace una diferenciación entre presunciones legales y judiciales, siendo las legales aquellas en que el enlace o nexo lógico entre el hecho base o indicio y la afirmación o hecho presumido lo efectúa la ley, y las judiciales aquellas en que lo realiza directamente el juez. De esta forma, el art. 69.2 LP establece lo que podría considerarse una presunción legal, de modo que el hecho base sería que «una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos», a lo que deberíamos añadir que el infractor cuenta con un producto o sustancia de las mismas características, presumiéndose, salvo prueba en contrario, «que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado».

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo al interpretar el anterior art. 61.2 LP de 1986, antecesor del actual art. 69.2 LP, consideró que no se cumplía con los requisitos para tener tal condición de presunción, afirmando que este precepto «recoge un criterio especial de carga de la prueba (con previsión general en el art. 217.6 LEC -apartado 5 al tiempo del proceso-) y no una presunción legal (art. 385 LEC). [...] la presunción, a diferencia de otras reglas que inciden en la carga de la prueba, exige una especial estructura consistente en que haya dos afirmaciones y un enlace entre ellas. No puede presumirse una afirmación si no es en relación a otra que le sirve de base, de forma que si falta esta última no existe presunción. Entendemos que en el precepto no hay una afirmación base de la que, en virtud de una máxima de experiencia sentada por el legislador, se deduzca -enlace, inferencia- la afirmación “presumida”, aunque un sector doctrinal minoritario sostiene que hay enlace entre dos afirmaciones cualitativamente distintas. Otra cosa es que haya la exigencia de unos presupuestos, que, como hechos constitutivos de la pretensión, tengan que ser probados por quien los afirma, o mejor dicho, por quien sea interesado en el efecto jurídico que ordinariamente se desprenda de su certeza (art. 217.2 LEC). Y a lo razonado no obsta que el precepto emplee la expresión “se presume”, porque es bien sabido que el legislador no suele emplearla en un sentido técnico; ni tampoco que recoja la fórmula “salvo prueba en contrario”, que trata de evitar cualquier interpretación rigurosa de disposición legal taxativa (en cierta consideración doctrinal, prácticamente abandonada, se alude a presunción “iuris et

---

<sup>965</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «Los medios de prueba en concreto (III)». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, p. 299.

de iure”, también denominada presunción legal “impropia”)» (STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 346/2010, de 14 junio (RJ 2010\5389)).

En este mismo sentido, también se han pronunciado algunos autores, como BARONA VILAR<sup>966</sup> y PÉREZ DAUDÍ<sup>967</sup>, entre otros<sup>968</sup>, considerando que este precepto, anterior art. 61.2 LP de 1986, introduce una excepción al principio general probatorio de que la carga de la prueba recae sobre el que afirma la existencia de una obligación, desplazando la carga de la prueba al demandado, presunto infractor de la patente.

Otra parte de la doctrina, sin embargo, sí lo considera una presunción legal, afirmando MASSAGUER FUENTES que se trata de una presunción *iuris tantum* y no de una inversión de la carga de la prueba, argumentando que «En efecto, la novedad del producto obtenido con la ejecución del procedimiento patentado justifica plenamente la sospecha de que el procedimiento empleado por terceros para su fabricación sea el protegido mediante la patente: si se patenta un procedimiento para la obtención de un producto nuevo, es evidente que en el momento de la solicitud de patente no existía otro procedimiento para obtener ese producto; por ello, en el caso de que un tercero fabrique el producto o sustancia que se puede obtener mediante el procedimiento patentado y se niegue a revelar el procedimiento que efectivamente utiliza o no consiga probar que es distinto, es razonable sospechar que para ello se vale precisamente del procedimiento patentado»<sup>969</sup>.

En nuestra opinión, se trataría de una presunción, por lo que sería necesario que se acreditasen los presupuestos de que se parte y que son:

1º que exista una patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, es decir, que no existían antes del registro de esta patente de procedimiento.

2º que el producto o sustancia supuestamente infractor reúne las mismas características que el directamente obtenido por el procedimiento patentado.

La correcta acreditación de estos presupuestos supone que el Juez deberá presumir la consecuencia establecida en la ley, considerando que el procedimiento empleado por el demandado es el que está protegido mediante la patente. De modo que si no cuenta con la autorización, estará infringiendo la patente de procedimiento.

Asimismo, se trata de una presunción legal *iuris tantum*, en la medida en que admite prueba en contrario, por cuanto expresamente lo prevé el art. 69.2 LP, especificando el art. 69.3 LP que en la práctica de las diligencias para la prueba en contrario de la presunción referida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios.

---

<sup>966</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, cit., p. 43.

<sup>967</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Barcelona: Bosch, 1996, p. 31.

<sup>968</sup> GUIX CASTELLVÍ, V. «Patentes». En AA.VV. (O'Callaghan Muñoz, X., dir.) *Propiedad industrial, Teoría y Práctica*, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 414.

<sup>969</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 318.

Esta presunción se encuentra prevista en la LP, pero se rige por lo dispuesto en el régimen general de los arts. 385 y 386 LEC.

### 7. Tratamiento de la información confidencial

MONTERO AROCA ha defendido que el principio de publicidad cuenta con un claro componente político que se concreta, por un lado, en una garantía para las partes en el proceso y que en realidad responde al principio de contradicción o derecho de audiencia, y, por otro lado, como forma de control a los órganos judiciales por el pueblo, del que emana su poder. Esta es la verdadera publicidad, principio consecuencia de la oralidad<sup>970</sup>.

En cumplimiento de este principio el art. 323.1 LOPJ establece que «las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento». En consonancia con este precepto, el art. 138.1 LEC dispone que «las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública». Estos preceptos cuentan a su vez con sus propias excepciones que permiten que las actuaciones orales puedan celebrarse a puerta cerrada (art. 138.2 LEC) y que se atribuya carácter reservado a los autos (art. 140.2 LEC), cuando concurren las circunstancias a las que se refiere el art. 138.2 LEC, que son la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, de los intereses de los menores o la de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades; en fin, si concurren circunstancias especiales y se pueden perjudicar los intereses de la justicia.

Teniendo en cuenta las características de los conflictos de infracción de patentes, podría solicitarse la aplicación de esta excepción, alegando que es necesario proteger los derechos y libertades de las partes, por ejemplo, respecto de su documentación contable, *ex* arts. 32.1 y 33 CCom, o la exposición pública de secretos empresariales. No obstante, la celebración a puerta cerrada de las actuaciones o la atribución de carácter reservado a las actuaciones puede resultar insuficiente en muchos casos, ya que no solo son necesarias garantías respecto al público en general, que incluye medios de comunicación, etc., sino incluso respecto de las partes<sup>971</sup>. Por ello, se han establecido unas excepciones a la publicidad

---

<sup>970</sup> MONTERO AROCA, J. «Los principios del procedimiento». En Montero Aroca, J.; Barona Vilar, S; Gómez Colomer, J. L. *Derecho Jurisdiccional I, Parte General*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp.

<sup>971</sup> Como bien recoge la AP de Madrid, lo establecido en el art. 140.3 LEC al respecto de la atribución de carácter reservado de los autos no afecta a las partes, sino al público en general: «3. - Habiéndose referenciado en los informes periciales de la ejecutante y en el del perito judicial la existencia de cuatro contratos de licencia celebrados por MERCK (3 en Alemania y 1 en Canadá) en los que se contemplaría esa ventaja competitiva, se trata de documentos a los que únicamente sus peritos, además del judicial, han tenido acceso debido a su carácter confidencial, circunstancia que nos impide verificar si el contenido consensual de tales contratos se adecúa o no a las características de la licencia ficticia que en el presente caso hemos de contemplar. De nada sirve que MSD haya ofrecido al tribunal la oportunidad de consultarlos si lo considera oportuno, en parte porque el tribunal no puede tener al respecto un interés que no tenga la propia parte, quien nunca ha llegado a proponer dichos contratos como medio de prueba, y en parte porque, aunque se hubiese realizado tal proposición probatoria y se hubiera atribuido a dichos documentos el carácter reservado previsto en el Art. 140-3 LEC, esa reserva únicamente preservaría a la información así obtenida del conocimiento más o menos generalizado que propicia el régimen común de publicidad de las actuaciones judiciales, pero nunca podría impedir su conocimiento por parte de las ejecutadas, a quienes MSD no ha hecho extensivo ese mismo ofrecimiento». (AAP de Madrid (Sección 28ª), nº 173/2014, de 3 noviembre (AC 2014\2014)).

para este concreto ámbito de infracción de patentes y de derechos de la propiedad industrial en general.

La LP introduce una novedad respecto de su antecesora incorporando un artículo en concreto sobre el tratamiento de la información confidencial (art. 122 LP), cuyo propósito es salvaguardar los derechos de confidencialidad de las partes. Aunque la intención del legislador es positiva, pues de alguna forma pretende reforzar las previsiones generales, la redacción resulta desafortunada, ya que puede dar lugar a conflictos interpretativos.

Este precepto, a su vez, se enmarca en un conjunto de previsiones que se establecen tanto en la LP y la LSE como en el régimen general de la LEC, cuyo propósito es que la información confidencial que pueda salir a la luz en el curso de un proceso judicial sobre patentes sea tratada con las debidas garantías, evitando perjudicar a su titular. En este capítulo se ha hecho referencia de forma individualizada a estas previsiones respecto de la información obtenida a través de diligencias preliminares y por medio de la exhibición documental. Esta regulación es muy relevante si tenemos en cuenta que en los procesos de infracción de patentes puede desvelarse información de tipo estratégico-empresarial, comercial, técnico... especialmente sensible y altamente valiosa para su titular y, por ende, en muchos casos, también, para quien está al otro lado en el proceso que puede ser su competidor directo o potencial.

En particular, el precepto establece que «Cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto de los procedimientos judiciales a que se refiere este capítulo, ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba, fuese necesario recabar información que a juicio del Juez o Tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la decisión de obtener o requerir la misma y dispondrá, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información».

Como se advertía, varias cuestiones de su redacción y concepción son mejorables. Por un lado, resulta confuso que se haga referencia a «los procedimientos judiciales a que se refiere este capítulo», pues parece que se excluya su aplicación a otros supuestos no previstos expresamente en ese capítulo, por ejemplo, en los casos de interposición de la acción reivindicatoria de la titularidad de una patente. En nuestra opinión, sería más correcto que se hiciera referencia a «los procedimientos judiciales sobre patentes». Por otro lado, se especifica que esta información se ha podido obtener «ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba». Esta especificación, en nuestra opinión, debiera ser eliminada, en primer lugar, para evitar que pueda interpretarse que solo deben adoptarse estas medidas para garantizar la confidencialidad cuando la información se ha obtenido por estas vías, y, en segundo lugar, porque, por ejemplo, respecto a las diligencias preliminares del art. 256.1.7º, 8º y 10º LEC, ya se prevén como garantías la celebración de las actuaciones a puerta cerrada y la atribución de carácter reservado a las actuaciones (art. 259.3 y 4 LEC).

## CAPÍTULO CUARTO

MASSAGUER FUENTES destaca algunos aspectos del art. 122 LPP que, en su opinión, son desacertados. En primer lugar, su alcance marcadamente parcial y tendencialmente insuficiente, ya que se refieren a la información del demandado, desconociendo que el demandante en muchas ocasiones aporta al proceso datos e informaciones confidenciales para poder fundamentar sus peticiones, *verbigracia*, para justificar la cuantificación de la indemnización de daños según el criterio del beneficio. Compartimos esta crítica. En segundo lugar, la indeterminación de las medidas que el juzgado puede acordar para preservar la confidencialidad de la información. En tercer y último lugar, la insuficiencia de las disposiciones contempladas a este efecto con carácter general, para toda clase de procesos (cfr. art. 232.3 LOPJ y arts. 138.2 y 140.3 LEC) acentuado por la vaguedad con que definen las medidas que se pueden adoptar para preservar la confidencialidad de la información relevante<sup>972</sup>. Por nuestra parte, al contrario, entendemos que la falta de determinación no tiene por qué ser negativa, pues permite que se insten unas medidas concretas y adaptadas a las circunstancias de cada caso y el juez pueda ponderarlo. Por ejemplo, con este propósito podrían emplearse técnicas de anonimización, así, entendemos que es preferible que la norma no haga referencias expresas que no permitan acoger nuevos medios tecnológicos que podrían desarrollarse a estos efectos. Por el contrario, en los casos de secretos empresariales, la LSE sí es más específica.

Como se ha dicho, en estos procesos pueden salir a la luz secretos empresariales<sup>973</sup>. De hecho, en su articulado la LP hace referencia expresa a (i) los secretos de fabricación y negocios que puedan verse desprotegidos para presentar prueba en contra de la presunción de las patentes de procedimiento (art. 69.3 LP), (ii) los secretos empresariales de fabricación y negocios en los casos de exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización (art. 73.2 LP), y (iii) la vulneración de los secretos industriales a través de las diligencias de comprobación de hechos (art. 124.4 LP)<sup>974</sup>. Debiendo entenderse que en todos los casos la

---

<sup>972</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 318.

<sup>973</sup> La LSE en su art. 1.1 define los secretos empresariales como: «[...] cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto».

<sup>974</sup> Encontramos ejemplos jurisprudenciales en que ante la solicitud de la práctica de diligencias de comprobación de hechos, el Juzgado de lo Mercantil acordó: «7.5 En este caso, se aprecia claramente la necesidad de declarar el carácter reservado del presente expediente si bien en los siguientes términos: a. Declarar el carácter reservado del anexo 2 del documento nº 4 y el documento nº 27. b. Autorizar el conocimiento de los citados documentos únicamente a los letrados directores de las demandadas y a los peritos autores de los dictámenes periciales aportados y/o que se puedan designar por el Juzgado. c. Limitar el acceso a dichos documentos a la lectura de los mismos, por los mencionados letrados y peritos en las dependencias judiciales y a presencia del Secretario Judicial y previa la imposición a dichos letrados y peritos y la aceptación por los mismos de la obligación de no revelar la información contenida en los mismos a ninguna otra persona o entidad y muy especialmente a las entidades demandadas, de abstenerse de utilizarla fuera de la presente *litis* y de abstenerse de reproducir dicha información en sus escritos forenses o dictámenes, limitándose a la realización de remisiones al contenido de dichos documentos, con los apercibimientos legales correspondientes para el caso de transgresión de dicho deber y obligaciones de confidencialidad. d. Mantener los citados documentos en sendos sobres cerrados y sellados del Juzgado, una vez examinados por los letrados de la parte demandada, bajo la custodia de la Secretario Judicial, poniendo en conocimiento de FRACTUS, con carácter previo a su

norma se refiere a secretos empresariales, aunque no se especifique en todos el carácter de empresarial.

Por su parte, la LSE en su art. 15 regula el tratamiento de la información confidencial. En su apartado segundo, en primer lugar, se refiere de forma genérica a la adopción de medidas adecuadas y proporcionadas para preservar la confidencialidad de la información, lo que permite que se adopte cualquiera que pueda resultar apropiada según las circunstancias, como podría ser la atribución de carácter reservado a los autos o parte de estos. En segundo lugar, hace referencia a una serie de medidas en concreto, que son:

«a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial;

b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;

c) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial».

Asimismo, prevé que la determinación del número de personas respete el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluyendo al menos una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores. A lo que añade que, en todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas que se adopten para preservar la confidencialidad tendrá en consideración los intereses legítimos de las partes y de los terceros, así como el eventual perjuicio que se les pudiera causar, respetando el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

En nuestra opinión, esta regulación que combina la enumeración no limitativa de medidas con la posibilidad de adoptar otras medidas que se puedan considerar apropiadas y proporcionadas es la mejor fórmula legislativa en estos casos, pues concede seguridad jurídica al especificar algunas medidas, pero no limita las posibilidades que puedan resultar más adecuadas, según las particularidades técnicas y fácticas del caso.

El art. 15 LSE resulta de aplicación a los procesos de patentes, siempre que en ellos se puedan ver descubiertos secretos empresariales. Precisamente, el art. 15.2 hace referencia a procedimientos que no se refieran a la violación de secretos empresariales, pero en los que

---

autorización y realización y con tiempo suficiente para que pueda formular alegaciones al respecto, cualquier nuevo acceso a los mismos que pudiera solicitarse al Juzgado. e. Declarar el carácter reservado de cualquier actuación oral en la que se pueda tratar de la información contenida en el citado documento, celebrándola a puerta cerrada, a presencia únicamente de los letrados de las partes y sin utilización de medios de grabación, con constancia única en acta reservada de la Secretario Judicial» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 18 febrero 2019 (AC 2019\1058)).

sea necesaria la consideración de un secreto empresarial para resolver sobre el fondo<sup>975</sup>. Precisamente, en este supuesto encajan perfectamente los procesos por infracción de patentes.

Dicho todo lo cual, teniendo en consideración la importancia de los secretos empresariales, que la previsión legislativa del art. 15.2 LSE es adecuada y que resulta de aplicación a los procesos por infracción de patentes, en nuestra nuestra opinión, para una mayor coherencia del sistema legislativo, serían conveniente que el art. 122 LP incluyera una referencia expresa a la LSE. Así proponemos la incorporación de un segundo párrafo al art. 122 LP en los siguientes términos:

*Asimismo, los jueces y tribunales podrán, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya podido ser aportada a los procesos judiciales sobre los derechos protegidos en esta ley, de conformidad con lo establecido en la LSE.*

Además, entendemos que también sería conveniente que la LSE regulase el procedimiento para la adopción de este tipo de medidas<sup>976</sup>, incluyendo cuestiones como la petición justificada y acreditación indiciaria de la titularidad y existencia de un secreto empresarial y el oportuno trámite a la contraparte, garantizando el principio de contradicción. Siendo fundamental esto último para evitar que alegando presuntos secretos empresariales se entorpezca el normal desarrollo de la causa y se dilate y complique injustificadamente su desarrollo<sup>977</sup>. En ese caso, la LP también debería añadir que para su adopción se seguirá lo previsto en la LSE.

## II. TUTELA JUDICIAL EJECUTIVA

### 1. El proceso de ejecución en materia de patentes

El derecho a la ejecución de lo juzgado se considera por la doctrina como un contenido esencial del derecho de acción<sup>978</sup>, pues ninguna utilidad tendría reconocer el derecho a la

---

<sup>975</sup> ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G. «El tratamiento procesal de la información constitutiva de secreto empresarial. Especial referencia a las medidas de protección de la confidencialidad de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales», *InDret*, nº 3-2021, 2021, pp. 219-220.

<sup>976</sup> Actualmente encontramos el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles aprobado por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, cuyo propósito es adoptar una serie de prácticas procesales homogéneas para el tratamiento procesal de la información secreta o confidencial en el marco de un procedimiento regido por la LEC, resultando de aplicación también a los procesos por infracción de patentes. Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2019/2019\\_11\\_22\\_Protocolo\\_Proteccion\\_Secreto\\_Empresarial\\_en\\_los\\_JM.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf) (consultado el 1 de septiembre de 2022).

<sup>977</sup> GIRONA DOMINGO, R. M. *Las acciones civiles de defensa del secreto empresarial*, Barcelona: Atelier, 2022, pp. 326-329.

<sup>978</sup> GÓMEZ COLOMER, J. L. «El derecho de la persona a acceder ante un tribunal». En AA.VV. (Gómez Colomer, J.L.; Barona Vilar, S., coords.) *Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 221.

tutela judicial efectiva si una vez se cuenta con una sentencia, esta no se cumple. Así, la doctrina jurisprudencial del TC<sup>979</sup> ha interpretado que integran el contenido de este derecho que el fallo incluido en la sentencia se debe cumplir y que debe hacerse en sus propios términos (art. 18.2 LOPJ). No obstante, ya anticipamos que el TC ha mostrado cierta laxitud respecto al cumplimiento «en sus propios términos», lo que la doctrina ha cuestionado<sup>980</sup>.

A nuestros efectos, dentro del derecho a la tutela judicial efectiva de aquel que acudió a un proceso declarativo en el que obtuvo frente a otro una sentencia de condena a cesar en la infracción de una patente se integra su derecho a que esta resolución se cumpla y según los términos concretos de la sentencia.

De esta manera, si el condenado no cumple voluntariamente la condena impuesta, podrá instarse la ejecución forzosa de la sentencia. Piénsese que, en determinadas situaciones, dependiendo del producto, condiciones del mercado, etc., el infractor puede asumir el riesgo de incumplir una condena judicial, porque esto le reporta importantes beneficios económicos, de posicionamiento de mercado, etc.<sup>981</sup>. Al respecto, la LP introduce una especialidad, las indemnizaciones coercitivas (art. 74.4 LP), que serán tratadas en apartado independiente. Todo lo demás, la legitimación de las partes, competencia, procedimiento, demanda, oposición, etc. tanto de la ejecución definitiva como de la provisional se regula siguiendo las previsiones establecidas en el régimen general de la LEC.

Como se ha explicado en el Capítulo Segundo, la pretensión de condena a la cesación de unos concretos actos de infracción es una pretensión de condena a no hacer<sup>982</sup>. Por tanto, si se estima esta pretensión, la sentencia contendrá una condena a no hacer<sup>983</sup>, la cual será duradera<sup>984</sup> —sin obviar que una vez que la patente pase a ser dominio público, generalmente

---

<sup>979</sup> Entre otras, STC (Sala Primera), nº 240/1998, de 15 diciembre (RTC 1998\240).

<sup>980</sup> PARDO IRANZO se refiere a la doctrina del TC que considera que la transformación de la condena en equivalente pecunario en fase de ejecución es constitucional siempre que sea consecuencia de razones atendibles. Sin embargo, el problema que la autora detecta es que estas «razones atendibles» puedan emplearse como un saco sin fondo, por lo que propone que solo puedan concurrir en los supuestos de imposibilidad. PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y no hacer*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, pp. 51-56. También, MONTERO AROCA, J. *El proceso civil. Los procesos ordinarios de declaración y de ejecución*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, pp. 1598-1600.

<sup>981</sup> Precisamente la jurisprudencia se hace eco de esto y lo considera fundamento para la imposición de las indemnizaciones coercitivas. En estos términos: AAP de Granada (sección 3.ª) 208/2017 de 12 de diciembre, que establece que: «Este tipo de “indemnizaciones” están justificadas por el hecho de que no es infrecuente en estos sectores económicos que los beneficios obtenidos por el infractor sean superiores a los daños que puedan causar a los titulares de los derechos ilegítimamente utilizados».

<sup>982</sup> Así lo han afirmado, doctrina y jurisprudencia. Entre la doctrina, por ejemplo, BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., p. 60. Por su parte, la jurisprudencia ya viene diciendo desde hace años que: «Esta acción (la de cesación) pretende imponer una obligación de abstención o de no hacer por parte del demandado, cuya regulación está contenida con carácter general en los arts. 1099 CC y 925 Ley de Enjuiciamiento Civil» (SAP de Zaragoza (Sección 4ª), nº 164/1999, de 15 marzo (AC\1999\427)).

<sup>983</sup> ORTELLS RAMOS precisamente al tratar la ejecución por prestaciones de no hacer utiliza como ejemplo la estimación de acciones de cesación, como la prevista en el art. 71.1 LP a la que se refiere expresamente. ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 34». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 573.

<sup>984</sup> PARDO IRANZO define las obligaciones de no hacer duraderas, continuadas o de tracto continuado, como «aquellas en las que la abstención se prolonga en el tiempo y, además, no pueden fraccionarse, es decir, la prestación debe realizarse por todo el tiempo convenido, continuamente y en cada momento». PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, cit., p. 320.

porque haya transcurrido el plazo de veinte años para su protección, el condenado podrá realizar los actos a los que fue condenado a no hacer— e infungible<sup>985</sup>. Y ello teniendo en cuenta que en la sentencia pueden incluirse también otro tipo de condenas, derivadas de la acumulación de pretensiones, como condenas al pago de una cantidad dineraria, si se interpuso la acción de daños y perjuicios, o condenas de hacer, si se interpuso la acción de remoción. Sea como fuere, para el efectivo cumplimiento de una condena a cesar se deberán tener en cuenta las circunstancias de cada caso, pues es evidente que para dejar de introducir en el comercio el producto infractor puede ser necesario resolver los contratos con sus distribuidores respecto de esos productos o realizar la efectiva retirada de los productos de sus establecimientos.

Si tenemos en cuenta que en este trabajo estamos considerando la acción de cesación desde una perspectiva amplia, observamos como en este tipo de condena a «no hacer» unos concretos actos de infracción, que pueden ser directos (art. 59 LP) o indirectos (art. 60 LP), se pueden dar tres posibles situaciones:

Primera.- Aquella en la que la vulneración de la patente se está cometiendo de forma continuada, por lo que, salvo que se hayan impuesto medidas cautelares de cesación, la infracción sigue cometándose en el momento de dictar sentencia. De esta forma en la sentencia se condena a cesar en la realización de unos concretos actos de infracción —no fabricar, no distribuir, etc.—, que se siguen realizando en ese momento. Se trataría de una condena a no hacer, duradera e infungible.

Segunda.- Otra situación en la que los actos de infracción se cometieron en el pasado, pero que en el momento de interposición de la demanda y, por ende, de promulgación de la sentencia, se habían abandonado. De nuevo, la condena sería de no hacer, duradera e infungible, esto es, no volver a introducir en el comercio, no reanudar la importación, etc.

Tercera.- Aquella situación en la que la infracción no ha tenido lugar, pero sí se ha preparado debidamente, de modo que se condena a no comenzarla, tratándose también de una condena de «no hacer», duradera e infungible.

En estos casos, la tutela ejecutiva solo podrá instarse en el primero de los supuestos cuando el infractor, tras la sentencia, continúe realizando los actos de infracción, y en el segundo y el tercer caso, si, tras la sentencia, el condenado reanuda la infracción o comienza a realizar los actos de infracción que había preparado. Ya que, si no se ha realizado ninguna de estas actuaciones, no se habrá quebrantado la condena impuesta por la sentencia y no cabría instar la ejecución. Por ello, se deberá acreditar que se ha incumplido la condena de no hacer, lo que puede hacerse, por ejemplo, a través de actas notariales que dejen constancia

---

<sup>985</sup> Tanto civilistas como procesalistas afirman la infungibilidad de las obligaciones de no hacer: VERDERA SERVER, R. *El incumplimiento forzoso de las obligaciones*, Bolonia: Real Colegio de España, 1995, pp. 303 y ss; MONTERO AROCA, J. «Ejecuciones no dinerarias». En MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, 27<sup>o</sup> ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 701. PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, cit., pp. 324-326.

de que un producto está a la venta en un establecimiento o en internet, aportación de catálogos, etc<sup>986</sup>.

### *1.1. Ejecución definitiva: principales medidas a adoptar para alcanzar la cesación*

En particular, la ejecución de las condenas de no hacer se regirá por el régimen común, previsto en los arts. 705 y ss. y, más concretamente, en el art. 710 LEC, así como por las demás disposiciones generales del proceso de ejecución que le resulten de aplicación<sup>987</sup>.

La redacción del art. 710 LEC no es clara y para su interpretación es necesario atender a otros artículos, como se explicará.

Las obligaciones de no hacer impuestas por una sentencia pueden ser diversas, como también pueden serlo las formas de incumplirla. Seguidamente se ilustran algunas de las situaciones que pueden darse:

#### *a) Incumplimiento reversible*

En estos casos el condenado incumple la obligación de no hacer que se le impuso, pero es posible revertir el incumplimiento.

De esta forma, el ejecutado tendrá la obligación de deshacer lo mal hecho, lo que es una obligación de hacer —fungible o infungible—; pero que no se regulará por lo previsto en los arts. 706 y 709 LEC, sino por lo establecido en el art. 710 LEC<sup>988</sup>. En estos supuestos, siguiendo lo dispuesto en los arts. 699 y 710 LEC, en el auto que acuerde el despacho de ejecución se ordenará, a instancia del ejecutante, requerir al ejecutado a los efectos de que:

1º En primer lugar, deshaga lo mal hecho. Así, podemos diferenciar dos situaciones:

a) Si el deshacer lo mal hecho es una actividad infungible, se le podrán imponer multas coercitivas por cada mes que transcurra sin deshacerlo (art. 710.1 II LEC)<sup>989</sup>. Si a pesar de la

---

<sup>986</sup> Ante el incumplimiento de la condena a una editorial a no vender unos libros, se aporta por el ejecutante acreditación documental de la prohibición de no hacer, consistente en: «Aporta un acta notarial de 1 de diciembre de 2004 que deja constancia de que: ese mismo día, en la librería HAPPY BOOKS, sita en Paseo de gracia 77 de Barcelona, estaba a la venta una colección de libros de las Aventuras de Tintín, entre cuyos libros se encontraban "El caso Tornasol", "Tintín en el Tibet", "Las 7 bolas de Cristal", en lengua castellana, editados por CASTERMAN y los mismos fueron comprados por el Sr. Cornelio; y también ese mismo día, en la librería CRISOL, sita en Rambla de Catalunya 81, se encontraban a la venta libros de las Aventuras de Tintín, adquiriendo Don. Cornelio dos ejemplares de "Tintín en América", en lengua castellana, también editados por CASTERMAN (ff. 482 y ss.). Además, adjunta la copia de un catálogo de las obras de CASTERMAN, correspondiente al año 2004, en el que se ofrece, entre otras, una colección de 22 títulos de las Aventuras de Tintín, en castellano y en catalán (ff. 499 y ss.)» (AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 296/2007, de 26 septiembre (JUR\2008\175780)).

<sup>987</sup> Conviene mencionar que son escasos los pronunciamientos jurisprudenciales que existen en las bases de datos dictados en procesos para ejecutar forzosamente la condena a la cesación de determinadas infracciones de patente, lo que podría ser indicativo de que generalmente se cumplen voluntariamente las condenas o se alcanzan acuerdos sobre su cumplimiento.

<sup>988</sup> PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, cit., pp. 321-322.

<sup>989</sup> De esta forma, si el ejecutado incumple se le impondrá la multa coercitiva correspondiente. Este es el caso del AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 296/2007, de 26 septiembre (JUR\2008\175780), en que se incumple la obligación de no vender unos determinados libros, a lo que AP imponiendo la multa en los siguientes términos: «Todo ello es suficiente para constatar el incumplimiento de la obligación y que resulte de aplicación la multa coercitiva objeto de apercibimiento para tal caso. JUVENTUD interesa que se imponga la multa por

## CAPÍTULO CUARTO

imposición reiterada de las multas coercitivas el ejecutado no cumpliera, la doctrina considera legítimo que se inste la transformación de la ejecución en indemnización de daños y perjuicios<sup>990</sup>.

b) Si el deshacer lo mal hecho es una actividad fungible —situación más común teniendo en cuenta las circunstancias de las infracciones de patentes— se le requerirá para que lo deshaga en un plazo, advirtiéndole de que en caso contrario lo realizará un tercero a su costa (art. 1099 CC)<sup>991</sup>. Aunque el art. 710 II LEC no diferencia entre si la actividad de deshacer es fungible o no, la doctrina ha considerado que en estos casos no debieran imponerse multas coercitivas<sup>992</sup>.

2º En segundo lugar, se abstenga de volver a incumplir la condena, con el apercebimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial.

3º En tercer lugar, indemnice por los daños y perjuicios causados, según lo establecido en los arts. 713 a 716 LEC. Nótese que no debe confundirse esta indemnización de daños y perjuicios que prevé el art. 710 LEC con la indemnización de daños y perjuicios que pudo obtenerse en la sentencia de condena dictada en el proceso de declaración, en virtud del art. 71.1.b) LEC, cuya cuantificación habitualmente queda para ejecución de sentencia.

Pongamos por caso que el ejecutado ha incumplido y ha enviado a su distribuidor los productos infractores, pero estos aún no se han vendido. Ante esta situación el ejecutado debería deshacer lo mal hecho, es decir, solicitarle él mismo que los retire de la venta, asumiendo los gastos de retirada, acudiendo a recogerlos, etc. Si no lo realiza, esto podría llevarse a cabo por tercero, incluso por el propio distribuidor, a cargo del ejecutado (*ex art.* 1099 CC), pudiéndose adoptar las medidas coactivas que fueran necesarias para acceder a establecimientos u otras necesarias siempre que sean adecuadas para esta finalidad y proporcionadas<sup>993</sup>. Además, debería indemnizar al ejecutante por los daños y perjuicios

---

el período comprendido entre el día 5 de abril de 2004 y el 5 de agosto de 2005, lo que resulta procedente a la vista del referido incumplimiento. La liquidación de la multa realizada por la parte actora es correcta, pues la multa era de 18.000 euros mensuales y el período que se ha probado ha sido objeto de incumplimiento es de 16 meses, resultando pues un total de 288.000 euros».

<sup>990</sup> PARDO IRANZO crítica que no se haya previsto expresamente que, si el deshacer es infungible y se mantiene en el tiempo ante el fracaso de las multas, el acreedor-ejecutante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios. PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, *cit.*, p. 345 y 350.

<sup>991</sup> Esta posibilidad de requerírsele a un tercero no está prevista en el art. 710 LEC, apuntando la doctrina que debiera haberse referido expresamente en la LEC la facultad del acreedor-ejecutante de encargárselo a un tercero. PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, *cit.*, p. 350. También a favor de incorporar la disposición de que esto pueda ser realizado por tercero, SENÉS MOTILLA, C. «Ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer», *Práctica de Tribunales*, nº 84, 2011 (versión online).

<sup>992</sup> Afirma MONTERO AROCA que en los casos de actividades fungibles carece de sentido que un hacer no personalísimo implique la imposición de una multa, pudiendo ser realizada por tercero. MONTERO AROCA, J.; FLORS MATIES, J. *Tratado de Proceso de Ejecución Civil*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 2300. También se pronuncia en este sentido, PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, *cit.*, pp. 348-349.

<sup>993</sup> La jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado retiren los productos infractores del mercado e incluso se remitan comunicaciones a terceros para que sean conscientes de que la venta de esos productos que les ha proporcionado el ejecutado constituye el quebrantamiento de una condena de no hacer. Por ejemplo, AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 296/2007, de 26 septiembre (JUR\2008\175780), en relación a la obligación de no vender unos determinados libros, acuerda que: «Estas diligencias resultan procedentes en cuanto que se trata de medidas de ejecución adecuadas a la finalidad

causados, y abstenerse de reiterar su conducta, pues podría dar lugar a la apertura de un proceso penal frente a él mismo.

Otro ejemplo de ejecución por tercero a cargo del ejecutado podría darse si el ejecutado en su página web ofreciese para la venta —lo que constituye un acto de infracción al que pudo ser condenado por sentencia a no realizar— una concreta maquinaria industrial que infringe la patente según la sentencia, pero que, sin embargo, no ha vendido. Aun así, ofreciéndola para la venta a través de internet, infringiría la condena de no hacer. En este caso, se le requeriría a retirar él mismo de la web el producto al que fue condenado a no ofrecer para la venta. Pero, si no se atendiera al requerimiento, el producto podría ser retirado por el servidor donde se encuentra almacenada la web, a cargo del ejecutado<sup>994</sup>.

*b) Incumplimiento irreversible*

Si los actos de infracción son irreversibles, por ejemplo, se han vendido a través de sus propios establecimientos productos que infringen una patente, por lo que estos productos han sido adquiridos por consumidores y se encuentran en su poder. Estos actos no podrán ser revertidos. En estos casos, no se podrá deshacer lo mal hecho, de modo que:

1º Primeramente, se deberá indemnizar los daños y perjuicios causados<sup>995</sup>.

---

propuesta y proporcionadas. La primera de las medidas consiste en la efectiva retirada de unos determinados lugares de venta de los ejemplares de los libros cuya edición y comercialización constituye la infracción de la obligación de no hacer. Como se ha probado que, pese al requerimiento, la parte ejecutante ha persistido en el quebrantamiento de la condena, y este quebrantamiento produce una serie de efectos, resultan procedentes las medidas encaminadas a remover los efectos ocasionados, en este caso mediante la efectiva retirada de los libros de los establecimientos de El Corte Inglés y FNAC en Barcelona. La segunda de las medidas es una mera comunicación a terceros, en este caso una relación librerías o empresas que distribuyen y venden los libros objeto de quebrantamiento de la condena, para informarles de la condena de no hacer de la que ha sido objeto CASTERMAN, en relación con los libros de las Aventuras de Tintín en lengua castellana. Como quiera que la diligencia solicitada puede contribuir a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de no hacer y, por su contenido -una simple comunicación informativa-, no impone propiamente ninguna obligación para terceros, procede su admisión». Por el contrario, en un supuesto de ejecución de una sentencia de una condena de cesación de los actos de competencia desleal y suspensión de la fabricación de unos productos, la AP revocó el cierre de las instalaciones que se había acordado en el auto de despacho de la ejecución, argumentando que: «Pues bien, tanto del tenor literal del fallo como del texto íntegro de la sentencia, no se desprende que, para el cumplimiento de la obligación que impone la sentencia, deba procederse, necesariamente, a la clausura de las instalaciones de la entidad ejecutada, como pretende la ejecutante» (AAP de Madrid (Sección 20ª), nº 47/2005, de 16 febrero (JUR 2005\109539)).

<sup>994</sup> La cuestión se complica si la página web se encuentra alojada en un servidor extranjero, para lo que se debería acudir a los mecanismos de cooperación judicial internacional.

<sup>995</sup> Un ejemplo jurisprudencial lo encontramos en el incumplimiento de una sentencia en la que se prohibía la realización de actos de comercialización que vulneran los derechos protegidos por una obtención vegetal perteneciente al Club de Variedades Vegetales. Así, se produce una vulneración de la condena a no hacer, pues se vende la cosecha recolectada en la temporada 2011/2012. Siendo que el cumplimiento es irreversible se le condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados, al respecto de lo cual la AP de Valencia afirma que: «el artículo 710 LEC se ciñe “a los daños y perjuicios causados” pero evidentemente conectados al incumplimiento de la obligación de no hacer fallada por la sentencia. Es de insistir que no nos encontramos en un proceso declarativo y en la indemnización de daños y perjuicios por vulneración de los derechos protegidos, sino en la vulneración de una obligación de no hacer que en rigor sustantivo no es el supuesto reglado en el artículo 22 LOV y por ello debe ser corregido el auto del Juzgado Mercantil» (AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 207/2019, de 22 mayo (AC 2019\720)).

## CAPÍTULO CUARTO

2º Además, se le requerirá para que no reitere el incumplimiento en el futuro, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial y posible imposición de multas coercitivas.

MONTERO AROCA en los casos de realización de algo que no puede deshacerse, los cuales pueden realizarse de forma reitera, omite la posibilidad de imponer multas coercitivas y solo se refiere al apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. No obstante, en nuestra opinión, puede ser de gran utilidad cuando nos encontremos ante la venta continuada de los productos infractores a consumidores, lo que es prácticamente imposible de deshacer. De manera que, si los productos se retiran del mercado temporalmente, pero pasado un tiempo vuelven a comercializarse, la imposición de multas coercitivas podría resultar de utilidad.<sup>996</sup>

Además, la doctrina y la jurisprudencia<sup>997</sup> apuntan que, si las conductas infractoras son reiterables y la ley lo autoriza, el ejecutante puede solicitar que se decreten unos concretos medios preventivos a fin de privar al ejecutado de los instrumentos que utiliza para realizar los actos prohibidos. Entre las previsiones específicas, ORTELLS RAMOS, apunta para los casos de violación de patente el embargo o desapoderamiento de los medios destinados a la violación de la patente (art. 71.1.c) LP) y la transformación o destrucción de los mismos si fuera necesaria (art. 71.1.e) LP)<sup>998</sup>. De hecho, PARDO IRANZO sugería que en el art. 710 LEC se recoja expresamente la posibilidad de que el juez acuerde otras medidas, además del apercibimiento de incurrir en delito, con el propósito de evitar que continúe o se vuelva a producir la violación de la condena de no hacer<sup>999</sup>.

No obstante, el sistema legislativo se articula de tal manera que, en estos casos de incumplimiento irreversible, podría ser posible que el oportuno cumplimiento de la condena, esto es, el cese de la infracción no llegase a tener lugar y que se sustituyese por una compensación económica<sup>1000</sup>.

---

<sup>996</sup> MONTERO AROCA, J.; FLORS MATÍES, J. *Tratado de Proceso de Ejecución...*, cit., p. 2302.

<sup>997</sup> En la SAP de Zaragoza (Sección 4ª), nº 164/1999, de 15 marzo (AC\1999\427) se afirma que: «Como señala la doctrina, el legislador se ha ocupado de dar un contenido específico a la posibilidad de deshacer lo mal hecho en el campo del derecho de patentes, y otorga al titular la posibilidad de pedir el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a la producción o a la realización del procedimiento patentado (art. 63 c); la atribución de propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible (art. 63, d); o, finalmente, la transformación o destrucción de los productos embargados, sin que en el presente caso, ninguna de tales peticiones hayan sido deducidas oportunamente en la demanda reconvenzional».

<sup>998</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 34». En AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 575.

<sup>999</sup> PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, cit., p. 350.

<sup>1000</sup> En este sentido, GÓMEZ COLOMER sostiene que como el cumplimiento del título ejecutivo en sus propios términos no siempre es posible, la ley da una solución, transformando en último término la ejecución en dineraria para que al menos haya una satisfacción reparadora. Pero afirma que «No debiera ser así, puesto que la ejecución debería ser siempre en sus propios términos, pero al menos hay un remedio». GÓMEZ COLOMER, J. L. «El derecho de la persona acceder...», cit., p. 221. Nada tiene que ver el actual régimen con lo previsto en el art. 925 de la LEC de 1881, que fue muy criticado ya que regulaba que «Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se entenderá que opta por el resarcimiento de perjuicios, los que se indemnizarán al que hubiere obtenido la ejecutoria en la forma expresada en el artículo que antecede».

Lo anterior, en un nuestro caso, implica que *de facto* se pueda ver anulada la exclusividad que concede una patente, que ni siquiera podría obtenerse en la vía judicial. Pues bien, aunque esta posibilidad de ejecución dineraria subsidiaria responde a ciertos motivos excepcionales<sup>1001</sup> y su aplicación es residual, su aplicación en los casos de infracción de patentes, llegado el caso, daría lugar a un resultado nada deseable. Esta situación nos lleva a uno de los puntos de partida de esta tesis doctoral, ya que, si no se regula correctamente la acción de cesación y se establece un proceso —no solo de declaración, sino también de ejecución— adecuado para su tutela judicial, la infracción «se puede pagar con dinero». El proceso judicial resultaría ineficaz y en la práctica el titular quedaría «sujeto» a conceder una «especie de licencias obligatorias»<sup>1002</sup>. De hecho, el demandante podría haberse evitado todo el proceso y directamente haber concedido al inicio una licencia al demandado.

### *1.2. Ejecución provisional*

Aunque en algún momento se ha cuestionado la posibilidad de ejecutar provisionalmente una condena de no hacer, la doctrina converge en afirmar que sí es posible su ejecución provisional<sup>1003</sup>, de conformidad con las previsiones generales establecidas en los arts. 524 y ss. LEC. Sin embargo, en virtud de lo previsto en el art. 525.3º LEC, no cabrá la ejecución provisional de las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de las patentes. Así, si frente a la interposición de acciones de infracción de patente, el demandado interpone reconvencción de nulidad y esta es estimada, esta resolución no podrá ser ejecutada provisionalmente.

La cuestión problemática en el resto de casos se desprende de cómo revertir la situación ante la revocación de la sentencia de condena a cesar cuando esta había sido ejecutada provisionalmente y las consecuencias han sido especialmente perjudiciales para el ejecutado provisional. Por ejemplo, si el ejecutado provisional se ha visto obligado a retirar los productos del mercado, esto le puede haber causado considerables daños. Así, si se trata de un producto estacional puede haber perdido las ventas de una campaña completa, la inversión realizada en publicidad, distribución, etc. También, puede haberse visto obligado a resolver contratos con distribuidores, proveedores, etc. En determinados casos estos daños incluso pueden ser irreversibles, afectando al posicionamiento en el mercado, etc. Por tanto, se deberán atender las circunstancias de cada caso, siendo posible que el ejecutado provisional pueda oponerse a la ejecución provisional (arts. 528 y 529 LEC) alegando que resultará imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar

---

<sup>1001</sup> MONTERO AROCA, J. *El proceso civil. Los procesos ordinarios...*, cit., pp. 1600-1603.

<sup>1002</sup> CORNISH, W. R. *Intellectual property...*, cit., p. 41; GERVAIS, D.; SCHMITZ, I. *L'accord sur les ADPIC*, cit., p. 428; PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho...*, cit., p. 23.

<sup>1003</sup> VALLESPÍN PÉREZ, D. «La reversión de las condenas no dinerarias: especial referencia a las condenas de no hacer», *Práctica de Tribunales*, nº 12, 2015 (versión online). SANTOS VIJANDE, J.M. «Sobre la ejecución provisional de condenas de no hacer: especial consideración de la oposición por motivos de fondo», *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, nº 3, 2011, pp. 3 y ss.

económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia ejecutada provisionalmente fuese revocada (art. 258.2.2º LEC).

De conformidad con el art. 529.2 LEC, del escrito de oposición a la ejecución y de los documentos que se acompañen se dará traslado al ejecutante y a quienes estuvieren personados en la ejecución provisional, para que manifiesten y acrediten, en el plazo de cinco días, lo que consideren conveniente, pudiendo ofrecer caución sustitutoria. La caución sustitutoria (art. 529.3 LEC) la puede prestar el ejecutante provisional precisamente para garantizar que sí podrá restaurarse la situación anterior o indemnizar al ejecutado si finalmente la sentencia se revoca y se ha alegado la causa prevista en el art. 528.2.2º LEC<sup>1004</sup>.

Como bien advierte la doctrina, entre otros, VALLESPÍN PÉREZ, «no es lo mismo que se condene a un empresario a cesar de forma íntegra en su actividad, lo cual puede llevar consigo la avocación a un concurso de acreedores o la imposibilidad de recuperar, más tarde, su originaria posición en el mercado; que aquel otro supuesto en que la condena de no hacer afecta tan solo a una de las actividades accesorias de su empresa, pero no a la que cabría reputar como principal»<sup>1005</sup>. En esta línea, SANTOS VIJANDE afirma que «la ejecución provisional no debe proseguir, pese a su inicial despacho, cuando entraña la pérdida definitiva de la posición ocupada por el ejecutado. Lo que sucede en el caso de que el cumplimiento de una condena de no hacer pueda implicar tales consecuencias financieras para una empresa que aboquen a su cierre o pongan en peligro su subsistencia»<sup>1006</sup>. Así, si el juez considera que ni siquiera por medio de la prestación de la caución sustitutoria —que el ejecutante provisional se hubiera mostrado dispuesto a prestar para que prosiga la ejecución provisional— es posible garantizar el resarcimiento al ejecutado provisional, *ex* art. 529.3 LEC, debiera estimarse la oposición y suspenderse la ejecución provisional de conformidad con el art. 530.2 LEC<sup>1007</sup>.

Otra cuestión relevante es el hecho de que esta norma no prevé cómo proceder cuando se revoca una sentencia de condena de no hacer, pues el art. 534 LEC, que trata la revocación de las sentencias de condena no dinerarias ejecutadas provisionalmente, solo se refiere a los supuestos de entrega de un bien determinado o de condena a hacer. Por ello, entiende la doctrina que ante la imposibilidad material de hacer lo que por aplicación de la ejecución provisional no se hizo, se indemnice al ejecutado provisional por los daños y perjuicios que ese no hacer le ha ocasionado<sup>1008</sup> y, que, según las circunstancias, podrían ser muy elevados

<sup>1004</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A. «L a ejecución provisional». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 472-474.

<sup>1005</sup> VALLESPÍN PÉREZ, D. «La reversión de las condenas...», *cit.*, (versión online).

<sup>1006</sup> SANTOS VIJANDE, J. M. «Sobre la ejecución provisional...», *cit.*, p. 12.

<sup>1007</sup> Se trata, por tanto, de una suspensión de la ejecución provisional, pues si la sentencia es confirmada y deviene firme su ejecución definitiva, si procede, será perfectamente posible. En este sentido, explica el AAP de Barcelona (Sección 18ª), nº 56/2021, de 16 febrero, que: «La estimación de la oposición a una ejecución provisional por las razones contenidas en el apartado 2,2 del art. 528 LEC no es una estimación sustantiva por razones de fondo sino una paralización o suspensión de la ejecución (art. 530,2 LEC) hasta que se resuelve el recurso de apelación que debe confirmar o revocar el pronunciamiento cuya ejecución se solicita. La parte ejecutante al solicitar el cumplimiento de lo acordado en sentencia tiene amparo o cobertura jurídica para formular la petición y lo que acuerda el Juzgado —si estima la oposición— no es que no proceda ejecutar lo resuelto sino posponer la ejecución a que el pronunciamiento sea firme».

<sup>1008</sup> VALLESPÍN PÉREZ, D. «La reversión de las condenas...», *cit.*, (versión online).

e incluso difícilmente cuantificables si afectan al posicionamiento del mercado, reducción de la cartera de clientes, etc. Por tanto, y aun siendo conscientes de que esta solución no siempre será plenamente satisfactoria de los derechos del ejecutado, entendemos que sería necesario, cuanto menos, que la LEC regulase el posible resarcimiento al ejecutado provisional en estos casos.

## 2. Indemnizaciones coercitivas

La especialidad más singular de la fase de ejecución de la condena a la cesación de actos de infracción de una patente es la posibilidad de que se imponga al infractor la satisfacción de una indemnización coercitiva por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de los actos de infracción. Por tanto, esta particularidad solo es aplicable a la acción de cesación y su aplicación no cabe para el resto de acciones de infracción, lo que entronca con la capital importancia que tiene la acción de cesación en esta materia.

En particular, el art. 74.4 LP establece que: «Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la LEC».

Esta previsión para el caso de incumplimiento de una condena de cesación es común para todas las modalidades de propiedad industrial y viene a reforzar la protección que concede la legislación a las distintas instituciones. La primera norma que acogió esta figura de indemnización coercitiva —que no multa coercitiva— fue la LM, que en 2001 introdujo *ex novo*<sup>1009</sup> esta previsión en su art. 44<sup>1010</sup>. Con posterioridad se introdujo en iguales términos en el art. 55.6 LDI<sup>1011</sup>. Finalmente, su inclusión en la LP viene a consolidar esta figura la cual podrá ser impuesta, además, en los procesos que versen sobre modelos de utilidad y por remisión en aquellos sobre certificados complementarios, topografías de los productos

---

<sup>1009</sup> Sobre el trámite parlamentario, consulte: GONZÁLEZ-BUENO, C. «Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas». En AA.VV. (González-Bueno, C., coord.) *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*, Madrid: Thomson Civitas, 2003, pp. 442-443.

<sup>1010</sup> Art. 44 LM: «Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia».

<sup>1011</sup> Art. 55.6 LDI: «Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia».

semiconductores y obtenciones vegetales<sup>1012</sup>. Más recientemente, se ha previsto también en el art. 9.6 LSE, aunque no solo para los casos de interposición de la acción de cesación<sup>1013</sup>.

Es por ello por lo que, sí existen múltiples pronunciamientos jurisprudenciales en los que se ha aplicado esta previsión legislativa fundamentalmente en materia de marcas y diseño industrial, encontrando muchos menos en materia de patentes u otras instituciones de propiedad industrial.

El art. 11 de la Directiva de *enforcement*<sup>1014</sup>, establece en términos generales y con gran amplitud que el incumplimiento de un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de una infracción de un derecho de propiedad intelectual—en cuya concepción internacional aquí aplicable incluye también a la propiedad industrial—, como en nuestro caso sería la cesación de la infracción, estará sujeto cuando proceda y así lo disponga el Derecho nacional al pago de una multa coercitiva, cuyo fin será asegurar su ejecución.

GARCÍA VIDAL afirma al respecto que: «La doctrina europea ha puesto de manifiesto la amplitud de la directiva al referirse a las multas coercitivas engloba los distintos supuestos presentes en la legislación europea y no solo aquellos en los que las cantidades pagaderas se reciben por las arcas del Estado»<sup>1015</sup>. De modo que la indemnización coercitiva prevista en nuestras leyes especiales de propiedad industrial a favor del demandante encajaría en las previsiones de la Directiva de *enforcement*.

### 2.1. Naturaleza jurídica propia y funciones

MONTERO AROCA afirma que «Cuando se pretende hallar la naturaleza de (una) institución se está buscando la categoría jurídica general (el género) en la que encuadrar la especie que se está estudiando. [...] El esfuerzo tiene una clara finalidad práctica: Se trata de

---

<sup>1012</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 392.

<sup>1013</sup> La redacción que da la LSE a la indemnización coercitiva es un tanto distinta a la que se establece en el resto de normas. En concreto, el art. 9.6 LSE determina que: «En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se entienda ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la LEC».

<sup>1014</sup> Art. 11 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004: «Mandamientos judiciales. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE».

<sup>1015</sup> Así, por ejemplo, RICOLFI, M., «Le misure compulsorie». En (Nivarra, L., coord.), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milán: Giuffrè, 2005, pp. 81 y ss. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 392, nota al pie 998.

determinar, ante el silencio de la ley, ante la laguna legal, qué normas son aplicables supletoriamente»<sup>1016</sup>.

Del detenido análisis de la naturaleza y función de la indemnización coercitiva no se desprende una solución clara, pues se trata de un concepto que no responde a una sola finalidad. Además, su confrontación con el resto de preceptos tampoco nos lleva a una interpretación concluyente sobre su acumulación con otras figuras. Así, del estudio de esta figura que a continuación se realiza se deduce, en nuestra opinión, que tiene una naturaleza jurídica propia y que cuenta no con una única función, sino con diversas.

La propia denominación es peculiar. Por un lado, el término «indemnización»<sup>1017</sup> denota una función resarcitoria de un daño. Por otro lado, el adjetivo que le acompaña, «coercitivo», según la RAE significa en su primera acepción «que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien» y, en su segunda, «represivo, inhibitorio», lo que enlaza con la finalidad disuasoria, que pretende incitar al cumplimiento de la cesación, así como con la finalidad punitiva, que pretende sancionar al incumplidor.

### *2.1.1. Función indemnizatoria*

La función indemnizatoria se desprende fundamentalmente de la previsión legal de que esa cuantía se entregue al demandante, lo que implica que el actor que se ve perjudicado por el incumplimiento de la condena de cesación recibe una compensación por los daños que esto pueda causarle. Otro argumento a favor de esta función indemnizatoria se apoya en la sistemática legislativa, ya que se incluye esta indemnización coercitiva dentro del art. 74 LP, que regula el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. Sin embargo, en nuestra opinión, esta inclusión en el art. 74 LP, más que obedecer a la finalidad que se le pretende otorgar a esta figura, se debe a una técnica legislativa incorrecta, pues lo recomendable hubiera sido su previsión en un artículo independiente como ocurre en la Ley de Marcas (art. 44 LM). Por tanto, en términos de *lege ferenda* propondríamos su regulación en precepto aparte.

Asimismo, la jurisprudencia ha destacado esta función, afirmando que «tienen, en principio, una naturaleza “indemnizatoria” y lo que se obtenga por ellas irá a parar al patrimonio del perjudicado»<sup>1018</sup>.

En contra de esta naturaleza indemnizatoria, encontramos varios argumentos, entre otros<sup>1019</sup>, el hecho de que la concesión de la indemnización se desvincule totalmente de la

---

<sup>1016</sup> MONTERO AROCA, J. «Naturaleza y clases de procesos». En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GOMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional: Parte General*, ed. 27ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 228.

<sup>1017</sup> El término de «indemnización» se arrastra de la primera introducción legislativa de esta figura que tuvo lugar en la LM y que en dicho momento sí propició un cierto debate sobre la nomenclatura, sustituyéndose la denominación de «multa» coercitiva por «indemnización» coercitiva. Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n° 75, 5 de abril de 2001, p. 3768.

<sup>1018</sup> AAP de Madrid (Sección 14ª), n° 206/2020, de 30 septiembre (AC\2021\394).

<sup>1019</sup> MASSAGUER FUENTES puntualiza que la actual regulación acentúa la función punitiva de esta indemnización, en detrimento de la función resarcitoria, afirmando que «a la indemnización coercitiva debe atribuirse una naturaleza punitiva, puesto que en el art. 11 de la Directiva 2004/48/CE no solo se les asigna la

acreditación e incluso de la existencia —lo que debe entenderse con matices— de cualquier daño causado al demandante. Algunos autores, como GARCÍA VIDAL, afirman que la cuantía de la indemnización «se desvincula de los daños efectivos y que puede haber situaciones en las que la continuación de los actos infractores no suponga daño alguno al titular del derecho de propiedad industrial, pese a lo cual se impondrá la indemnización coercitiva»<sup>1020</sup>. En concreto, este autor expone un supuesto en el que entiende el titular de la patente puede no sufrir daño alguno por el retraso en la cesación a la que se ha condenado al demandado, según sus palabras: «Piénsese, por ejemplo, en los supuestos en que el infractor realiza actos de mero ofrecimiento de productos lesivos, actos continuados en el tiempo y que no finalizan tras la condena, pero que no dan lugar a la celebración efectiva de contrato alguno, en la medida que no ha habido nadie que haya aceptado esos actos de comercialización. En estos casos, será muy difícil al titular del derecho acreditar que ha sufrido un daño y lo más probable es que no lo sufra»<sup>1021</sup>.

Así, siguiendo el ejemplo de GARCÍA VIDAL, aunque no se esté llevando a cabo una ilícita venta de productos patentados que podría suponer una disminución de las ventas del titular de la patente, entendemos que sí se está vulnerando el derecho de patente, en su modalidad de «ofrecimiento para la venta». En nuestra opinión, este simple ofrecimiento para la venta —al igual que cualquier otra forma de explotación— siempre producirá algún tipo de daño, pese a que no encuentre un reflejo en los libros contables, como los que podrían derivarse simplemente de la confusión respecto de la cartera de productos de una empresa u otra.

Además, el art. 74.4 LP establece que el Tribunal fijará una indemnización coercitiva adecuada a las circunstancias, por lo que si bien es cierto que para su establecimiento no se exige que se estén produciendo daños —ni muchos ni pocos, según el tenor legislativo—, estas circunstancias sí deberán valorarse por el Tribunal para su fijación.

Por tanto, entendemos que esta función concurre con claridad.

### 2.1.2. *Función sancionadora*

Por otro lado, la función sancionadora es también acogida por la doctrina<sup>1022</sup>, que destaca esta vertiente punitiva de la indemnización coercitiva. Desde esta perspectiva, su objetivo sería sancionar a los incumplidores del mandato judicial de cesación, los cuales no acatan el deber de abstención que se les ha impuesto judicialmente. De nuevo, este carácter

---

función de «asegurar la ejecución» de los mandamientos de cesación, sino se las concibe como «multas coercitivas», aunque no puede dejar de advertirse que la Directiva deja en manos de los Estados miembros su incorporación al Derecho interno y por ello el legislador podría haberlas dotado correctamente de una naturaleza resarcitoria (aunque a mi juicio no lo ha hecho puesto que ni la letra de la norma establece una vinculación con la reparación de un daño ni la precisa por remisión a los criterios para determinar la cuantía de esa reparación)». MASSAGUER FUENTES, J. «Aspectos sustantivos...», *cit.*, pp. 25-26.

<sup>1020</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 395.

<sup>1021</sup> Ídem.

<sup>1022</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 395. BERCOVIZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas...*, *cit.*, p. 165.

punitivo concurriría especialmente en aquellos casos en que el incumplimiento no supone un perjuicio directo al demandante, según la tesis de GARCÍA VIDAL expuesta más arriba.

Esta finalidad ha sido destacada por el TS a propósito de una acción de cesación en materia marcaria, en la que estableció al respecto que «tiene por finalidad sancionar al condenado a cesar en los actos de violación por día transcurrido hasta que se produzca el efectivo cumplimiento de la condena»<sup>1023</sup>. La AP de Valencia también destaca esta función punitiva, apuntando que a su vez cuenta con una finalidad resarcitoria<sup>1024</sup>.

Sin embargo, otros órganos jurisdiccionales descartan esta función sancionadora: «las indemnizaciones coercitivas a razón de 600 € tienen naturaleza indemnizatoria, pues presumen que ese es el perjuicio generado como consecuencia de la persistencia de la infracción, y aunque participan de una indudable finalidad coercitiva, en modo alguno de una sancionadora»<sup>1025</sup>.

### *2.1.3. Función disuasoria*

Por último, la doctrina también considera que concurre una finalidad disuasoria, pues con estas indemnizaciones se produce el efecto de disuadir al condenado de incumplir y alentarle a un pronto cumplimiento<sup>1026</sup>. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO señala esta función, afirmando que: «tiene como finalidad evidente la de hacer cumplir la condena a la cesación bajo la sanción de una indemnización al actor si la cesación no se produce»<sup>1027</sup>. Este «temor a las represalias», en concreto, a la imposición de esta indemnización, disuadirá al condenado de infringir la condena de cesación impuesta y le incitará a cumplir<sup>1028</sup>.

---

<sup>1023</sup> STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 697/2009, de 6 noviembre de 2009 (TOL 1.649.743).

<sup>1024</sup> SAP de Valencia, nº 143/2021, de 9 de noviembre de 2021 (ECLI:ES:APV:2021:2840): «La medida de las indemnizaciones coercitivas que prevé el precepto tiene una doble naturaleza jurídica. Por un lado, se trata de una medida punitiva. A saber, una medida que tiene por objeto que sea efectiva la orden judicial de cesación de los actos de violación del derecho al diseño industrial protegido. Y, por otro lado, resarcitoria. No se trata solo de ejecutar una responsabilidad civil fijada en la sentencia a través de una indemnización de daños y perjuicios sino que se trata de proteger de forma eficiente el derecho de propiedad industrial registrado. Cuando se produce una infracción de este tipo de derechos, el autor de la infracción puede estar interesado en continuar con la violación del derecho protegido por los beneficios que ello le supone a pesar de la existencia de una condena a una indemnización de daños y perjuicios. Por eso y a diferencia de las multas coercitivas, las indemnizaciones coercitivas que prevé el precepto tienden a resarcir al perjudicado por los daños que se le ocasionan al no cesar en la actividad infractora. Por eso, más allá de la finalidad punitiva, el legislador permite que ese importe mínimo de 600 euros pueda ser superado con el fin de que se pueda resarcir de forma efectiva y completa el daño que se ocasiona al titular del diseño industrial registrado que ha visto que la infracción no ha cesado y que ello le impide poder explotar su derecho con exclusividad».

<sup>1025</sup> Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, nº 306/2012, de 11 de diciembre (TOL 4.103.716).

<sup>1026</sup> SÁNCHEZ RIVERA, P. «Las indemnizaciones coercitivas», *Diario La Ley*, nº 7919, 2012 (LA LEY 8236/2012). GARCÍA MARTÍN, I. *Comentarios a la Ley de Marcas*, Cizur Menor: Aranzadi, 2003, p. 393.

<sup>1027</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas...*, *cit.*, p. 165.

<sup>1028</sup> La jurisprudencia también ha destacado esta función. Por ejemplo, en un proceso de ejecución de una condena de cesación en un supuesto de infracción de marcas, se impone una indemnización coercitiva y al respecto se afirma que: «La indemnización coercitiva tiene como finalidad, una vez que los términos de la condena a la cesación de los actos de violación de la marca son claros (como sucede en el caso que nos ocupa), incitar al ejecutado, que voluntaria y conscientemente los ignora, a respetarlos. Exige, pues, una conducta conscientemente reticente al cumplimiento del fallo condenatorio, en lo que respecta a cesar en los actos de violación de la marca ajena. Y esta conducta aparece, claramente, en el caso que nos ocupa, en que, condenando la sentencia a eliminar la página web, el condenado no lo hizo voluntariamente y sólo accedió a ello cuando se

## CAPÍTULO CUARTO

En nuestra opinión, estos tres propósitos concurren necesariamente en esta institución, unas finalidades u otras podrán adoptar mayor o menor protagonismo, según los casos y circunstancias; sin embargo, la «triple función» es la solución que responde a todos los supuestos que pueden sucederse<sup>1029</sup>.

### 2.2. Dudas respecto de su aplicación práctica

La redacción de la regulación de las indemnizaciones coercitivas ha planteado múltiples interrogantes desde que se introdujo por primera vez en la LM, lo que ha dado lugar a opiniones diversas en la doctrina, así como a pronunciamientos jurisprudenciales también diferentes. La LP lejos de fijar criterios para su aplicación uniforme presenta una regulación que genera inseguridad jurídica. A continuación se plantean algunas de estas cuestiones.

#### 2.2.1. «El Tribunal fijará»: ¿qué Tribunal?, ¿imperativo u opcional?»

La primera oración del art. 74.4 LP afirma que: «Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva [...]». Ya aquí se nos plantean las primeras dudas. Por un lado, remite al tribunal sin especificación alguna. Lo natural sería entender que se refiere al tribunal que condena a la cesación, tanto si lo interpretamos desde la propia sistemática de la LP, que en todo momento se refiere al proceso de declaración como si tenemos en cuenta la oración en sí misma en la que se está hablando del momento en que se condene «Cuando se condene a la cesación».

Sin embargo, en la siguiente oración del mismo párrafo se establece que el importe definitivo de la indemnización coercitiva y el *dies a quo* para su cuantificación «se fijarán en ejecución de sentencia», lo que nos podría llevar a pensar que su imposición no corresponde al tribunal que conoce del proceso declarativo, sino del ejecutivo y que, por tanto, debe ser solicitada en la demanda de ejecución.

A lo anterior se adiciona el tiempo verbal empleado, «fijará», por lo que parece no ser potestativo para el juez, sino imperativo, por lo que deberá fijarlo en todo caso siempre que condene a la cesación de los actos de infracción de una patente. La doctrina ha sido discrepante al respecto<sup>1030</sup>.

En nuestra opinión, todo lo anterior debiera configurarse y entenderse desde la perspectiva de los principios que inspiran el proceso civil. Así, el principio dispositivo impone que sea la parte la que solicite esta indemnización coercitiva, que, de hecho, ella va a recibir.

---

promovió la ejecución y se fijó la indemnización coercitiva a que nos venimos refiriendo» (AAP de Alicante (Sección 8ª), nº 68/2018, 18 de julio de 2018 (ECLI:ES:APA:2018:309A)).

<sup>1029</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 392.

<sup>1030</sup> En relación con la indemnización coercitiva en materia de marcas, una parte de la doctrina, por ejemplo, GARCÍA MARTÍN, considera que el juez está obligado a imponer la indemnización coercitiva de oficio. Por otro lado, GÓZALEZ-BUENO y LOBATO, consideran que debe provenir de un acto rogado de parte o que resulta conveniente su petición. GARCÍA MARTÍN, I. *Comentarios a la Ley de Marcas*, cit., p. 672. SÁNCHEZ RIVERA, P. «Las indemnizaciones coercitivas», cit., (LA LEY 8236/2012). GONZÁLEZ-BUENO, C. «Indemnizaciones coercitivas», cit., p. 445. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. *Comentario a la Ley 17/2021, de Marcas*, cit., p. 758.

Entendemos que lo conveniente sería que el demandante lo solicite expresamente en el suplico de su demanda (art. 399.1 LEC) y que el tribunal que conoce del proceso de declaración, si estima la demanda y condena a la cesación de los actos de infracción, imponga la indemnización coercitiva como condena a futuro<sup>1031</sup>.

Como es evidente, la indemnización coercitiva solo se podrá hacer efectiva cuando exista una condena a la cesación de unos actos de infracción y, tras esta, un incumplimiento<sup>1032</sup>, es decir, que la conducta infractora se siga produciendo<sup>1033</sup>.

Así, resulta interesante un supuesto en que no se solicitó la indemnización coercitiva en el suplico de la demanda de infracción de marca ni se incluyó en el fallo a pesar de la condena a cesar, por lo que en fase de ejecución la AP de Madrid concluyó que no podía imponer la indemnización coercitiva correspondiente por no constar en el fallo de la sentencia (AAP de Madrid (Sección 14ª), nº 206/2020, de 30 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:6770ª)).

### *2.2.2. Dies a quo*

Una primera cuestión se refiere al *dies a quo* a considerar para el cálculo de la indemnización coercitiva. El art. 74.4 LP en vez de fijar un momento en particular establece que en ejecución de sentencia se fijará el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, esto supone que el juzgado de ejecución puede optar por fijar la fecha (i) en el momento de notificación de la sentencia de condena de cesación<sup>1034</sup>, (ii) tras la finalización

---

<sup>1031</sup> La redacción del art. 9.6 LSE sobre la indemnización coercitiva en el ámbito de secretos empresariales resulta mucho más clara, porque hace referencia expresa a la sentencia y requiere explícitamente que se solicite por el actor. Particularmente establece que: «En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de la indemnización coercitiva a favor del demandante [...]».

<sup>1032</sup> En esta línea, la AP de Valencia afirma en un proceso sobre diseño industrial que: «A saber, el infractor del derecho protegido conoce y entiende (elemento cognoscitivo) que debe cesar en los actos de infracción por la existencia de la sentencia y, por su propia voluntad (elemento volitivo), continúa en la realización de tales actos. De ahí que, por su propia naturaleza, la medida exige la concurrencia de dos presupuestos: 1º).- Que exista una sentencia dictada en un procedimiento declarativo por infracción del diseño industrial que haya condenado a la cesación de los actos de violación del mismo. 2º).- Que los actos infractores no hayan cesado. [...] La petición de la medida se podrá realizar en la demanda que da lugar al declarativo y se podrá imponer en la sentencia que lo resuelve. Ahora bien, como expone el auto recurrido, dicha medida tiene una proyección de futuro. Esto es, se condenará en la sentencia al pago de las indemnizaciones coercitivas, únicamente, para el caso de que, dictada la sentencia, el condenado no cese en los actos de violación» (SAP de Valencia, nº 143/2021, de 9 de noviembre de 2021 (ECLI:ES:APV:2021:2840ª)).

<sup>1033</sup> Por ejemplo, en un proceso de ejecución sobre marcas, no se cuantifica ni impone indemnización coercitiva a un ejecutado, por considerarse que no hubo un incumplimiento de la condena posterior a la sentencia. «4º.- Finalmente, por lo que se refiere a la indemnización coercitiva establecida en las sentencias que se ejecutan y en los términos ya señalados, en consonancia con cuanto hasta aquí se ha señalado, considerando que la ejecutada procedió al cumplimiento voluntario de lo acordado en sentencia tras el dictado de la misma - en gran medida con carácter previo, incluido el allanamiento sustancial a la demanda interpuesta-, se conviene con la resolución recurrida en la improcedencia de condenar a la ejecutada al pago de esta multa coercitiva. Se concluye, a tenor de todo lo que ya se ha expresado, que el cese efectivo de la utilización de la marca Restaurante El Puerto por parte de la ejecutada habría tenido lugar al tiempo de dictarse la sentencia que se ejecuta, por lo que resulta improcedente condenarla al abono de la indemnización coercitiva» (AAP de Oviedo, nº 6/2021, de 5 de febrero de 2021 (ECLI:ES:APO:2021:96ª)).

<sup>1034</sup> En modo alguno, la fecha podrá ser anterior a la sentencia de condena a la cesación, pues sería contrario a la propia naturaleza de la indemnización coercitiva.

del plazo de cumplimiento voluntario, (iii) en la fecha de notificación del auto de despacho de ejecución, (iv) otro día que se haya podido prever en la sentencia de condena o (v) cualquier otra fecha que considere el juez de ejecución. Este amplio abanico de posibilidades solo genera inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que el criterio de cada órgano jurisdiccional puede ser muy diferente. En nuestra opinión, lo más conveniente sería su fijación en el momento en que finaliza el plazo de cumplimiento voluntario de la sentencia, lo que no implica que, si de las circunstancias concurrentes se deriva que otra fecha es más apropiada, el juez de ejecución pueda optar por otra.

Respecto del día de finalización no pueden albergarse dudas, ya que debe ser aquel en que se produzca la cesación efectiva de la infracción. Precisamente el legislador se preocupa de incluir el adjetivo «efectiva», por lo que, si la ejecución no es total o no cumple plenamente con los términos de la condena, la indemnización coercitiva continuará devengándose.

### 2.2.3. Cuantificación de la indemnización coercitiva diaria y total

La cuantificación de la indemnización también genera dudas. Por un lado, se ha de fijar una cuantía diaria que, a diferencia de la LM<sup>1035</sup> y la LDI que establecen una cuantía mínima diaria de 600 euros, en la LP solo se establece que esta será «adecuada a las circunstancias». Así, de la redacción del precepto parece desprenderse<sup>1036</sup> que la cuantía diaria se fijará en la sentencia de condena y que la cuantía definitiva, como no puede ser de otra manera, se fijará en ejecución de sentencia, pues *a priori* no es posible saber cuál será la fecha de cesación definitiva de la infracción y, lo que aún es más importante, si el condenado incumplirá la condena de cesación, ya que, si la cumple, ninguna indemnización coercitiva se le puede imponer.

Pues bien, en la práctica la casuística ha sido muy diferente<sup>1037</sup>. En algunos supuestos, la sentencia junto a la condena a cesar ha impuesto únicamente la indemnización coercitiva, dejándose su cuantificación diaria y definitiva para ejecución de sentencia<sup>1038</sup>; en otros, se ha

---

<sup>1035</sup> Art. 44 LM: «Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia».

<sup>1036</sup> Y ello porque de la primera oración parece deducirse que el tribunal que conoce del proceso de declaración impone y fija la cuantía diaria. Y de la segunda frase parece interpretarse que el tribunal de ejecución ya establece el *dies a quo* y la cuantía definitiva.

<sup>1037</sup> Téngase en cuenta que la gran mayoría de casos que tratan esta indemnización coercitiva se refieren a conflictos sobre marcas o diseños industriales, donde su previsión normativa lleva vigente muchos más años.

<sup>1038</sup> En un supuesto de infracción de patente, acuerda el Juzgado de lo Mercantil, cuyo pronunciamiento se confirma en segunda instancia que: En un supuesto de infracción de marca, la AP de Madrid en segunda instancia revoca la sentencia anterior y condena a la cesación e incluye en su fallo: «d) apercibimos a los demandados que de no cumplir con lo ordenado por este tribunal se les impondrá el pago de una indemnización coercitiva, cuya cuantía se fijará en fase de ejecución;» aunque no hace referencia a cuantía diaria alguna y se remite para cuantificación a ejecución de sentencia (SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 144/2021, de 9 de abril de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:4298)).

impuesto la indemnización coercitiva y se ha fijado la cuantía diaria<sup>1039</sup>, y en otras resoluciones se ha estimado que su imposición corresponde al proceso de ejecución<sup>1040</sup>.

En nuestra opinión, la cuantificación diaria debe especificarse en la sentencia, para producir el efecto disuasorio que es propio de esta, pero también debiera permitirse su modulación en ejecución de sentencia siendo que debe ser adecuada a las circunstancias y estas pueden cambiar considerablemente. Y ello porque las condiciones del incumplimiento de la condena a cesar pueden ser muy diversas —piénsese en incumplimientos parciales, retirando del mercado solo algunos productos infractores y no todos, dejando de fabricar, pero comercializando el stock infractor que ya estaba fabricado, etc.<sup>1041</sup>—. Estas condiciones solo pueden conocerse *a posteriori*, por lo que entendemos que no tiene sentido que el tribunal del proceso de declaración fije esta cuantía de forma inamovible.

Algunos autores proponen que las circunstancias a tener en cuenta para la cuantificación se debieran expresar en la norma, buscando que esta tenga la cuantía suficiente para cumplir con su función. En esta línea, RUIZ DE LA FUENTE afirma respecto a la indemnización coercitiva en el ámbito de los secretos empresariales que: «debe tener una cuantía suficiente para que desincentive el incumplimiento de la intimación judicial, por lo que creemos que el tribunal deberá tener en consideración, entre otros aspectos, a la hora de fijarla, el valor del secreto empresarial en cuestión, la entidad o consecuencias del daño provocado para el actor, el comportamiento del infractor y la probabilidad de que este persista en su violación, los intereses de terceros y los generales, pero también la capacidad económica del infractor condenado, que la LSE no menciona, lógico en este ámbito si el fin

---

<sup>1039</sup> Por ejemplo, en un supuesto de infracción de un modelo de utilidad, la sentencia de condena confirmada por la AP de Valencia recoge en su fallo: «1) Declarar que la demandada ARATAP SPAIN SL por la fabricación y comercialización de su tapón para botellas denominado “tapón sintético Tetris 4x22” está infringiendo el modelo de utilidad U201430867(5) de la parte actora. 2) Condenar a ARATAP SPAIN SL, a cesar y a abstenerse en el futuro en la fabricación y comercialización del “tapón sintético Tetris 4x22” con prohibición de uso y de registro en el futuro del mismo o cualquier otro semejante. 3) A la retirada del tráfico económico de todos los productos, embalajes o publicidad en que se materialice dicho tapón para botellas y a su destrucción a costa del demandado bajo pena de indemnización coercitiva de 600 euros por día de retraso en el supuesto de que, una vez firme la sentencia condenatoria, usen o continúen usando el tapón infractor[...]» (SAP de Valencia, nº 411/2022, 3 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:1506), que confirma la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia nº 4, de 3 de junio de 2021).

<sup>1040</sup> En un proceso sobre infracción de marcas el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, tras constatar la infracción, acordó la condena a la cesación, pero dejó para ejecución la imposición o no de la indemnización coercitiva, afirmando que: «Por consiguiente, corresponde condenar a la parte demandada a: - cesar de usar la denominación social “saequim”, el signo mixto “saequim” y el nombre del dominio “saequim”; - y a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos de todo tipo -papel impreso, electrónico, web, etcétera- en los que figure la denominación “saequim”, el signo mixto “saequim” y el dominio “saequim”. Asimismo, procede publicar el fallo de esta Sentencia, [...]. En cuanto a las demás medidas solicitadas -como la disolución societaria, y la indemnización coercitiva- no ha lugar a adoptarlas porque por ahora no es el momento procesal oportuno» (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona, nº 242/2022, de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:4540)).

<sup>1041</sup> A estos efectos, la jurisprudencia no ha considerado relevante que la infracción de la condena se deba a un error involuntario. Así: «Las indemnizaciones coercitivas que derivan del incumplimiento de la Sentencia no exigen que dicho incumplimiento sea consecuente con el dolo o la voluntad directa de incumplirla, basta la concurrencia de dicho incumplimiento para determinar la procedencia de la indemnización coercitiva fijada. En este caso, aunque siquiera fuera debido a un acto involuntario de tercero, desocuparse de cómo se produce el anuncio, ni cerciorarse de sus datos, ni corregirlo, manteniéndole, es cuando menos una actitud negligente» (AAP de Ciudad Real (Sección 1ª), nº 111/2017, de 23 de noviembre de 2017 (ECLI:ES:APCR:2017:690A)).

es disuasorio, y que por lo demás la LEC contempla en ámbitos similares (por ejemplo el art. 711 LEC). Si la cuantía de la indemnización coercitiva no tiene en consideración estos aspectos, perderá su eficacia y no tendrá el carácter “proporcionado” y la fuerza “disuasoria” que le exige la directiva»<sup>1042</sup>. En nuestra opinión, esta propuesta es razonable siempre que se redacte como un *numerus apertus* que permita tener en cuenta cualesquiera otras circunstancias puedan concurrir, pues la casuística en este tipo de procesos es muy diversa.

Por último, conviene advertir, como puntualiza BERCOVITZ ÁLVAREZ, que el importe de la indemnización coercitiva puede ser muy superior al impuesto por la condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios, *ex* art. 71.1.b) LP. Lo que dependerá de la resistencia del ejecutado a cumplir efectivamente con la condena a cesar impuesta<sup>1043</sup>.

### 2.2.4. ¿También cabe en los casos de ejecución provisional?

Otra cuestión que puede plantearse es si la condena de cesación de una infracción de patente que incluya esta indemnización coercitiva puede ser ejecutada provisionalmente. La jurisprudencia<sup>1044</sup> y la doctrina<sup>1045</sup> han interpretado que esto sí es posible, pues este tipo de sentencias no están entre las excluidas de ejecución provisional (art. 525 LEC), por lo tanto, no debiera haber obstáculo para ello.

### 2.2.5. Diferencias y concurrencia con otras figuras similares

Ya advierte el art. 74.4 LP que no debe confundirse la indemnización coercitiva con la indemnización por daños y perjuicios que puede corresponder como consecuencia del ejercicio —acumulado junto a la acción de cesación— de la pretensión de condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción (art. 71.1.b) y 72 a 77 LP).

Otra figura similar es la «multa coercitiva», que se regula en la LEC para los casos de ejecución forzosa no dineraria. En particular, el art. 710 LEC, que se refiere a la ejecución de condenas de no hacer, prevé la posibilidad de que se impongan para que el ejecutado deshaga

---

<sup>1042</sup> RUIZ DE LA FUENTE, C. «Las intimaciones judiciales en la Ley de secretos empresariales», *Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política*, n° 32, 2021, p. 11.

<sup>1043</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Acciones por violación del derecho de patente», *cit.*, p. 330.

<sup>1044</sup> Esto se pone de manifiesto por la AP de Barcelona, que se refiere al proceso de ejecución provisional de la sentencia recurrida ante su instancia: «103. Es cierto que el artículo 74 de la LP permite diferir al trámite de ejecución de sentencia la concreción de la indemnización de daños y perjuicios, pero el párrafo 4 del citado artículo no establece si esa remisión es a la ejecución definitiva o a la provisional. A la vista del artículo 525 de la LEC, hemos de concluir que las sentencias en las que se declare la infracción de una patente y se acuerden los pronunciamientos de condena correspondientes no está excluida de los supuestos de ejecución provisional, donde sólo se hace referencia a las sentencias donde se declare la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. Por lo tanto, no debería haber ningún obstáculo para la ejecución provisional para sentencias como la presente; de hecho, el juzgado ha procedido a ejecutar provisionalmente alguno de los pronunciamientos de condena (auto de 18 de enero de 2021). La misma referencia del expediente nos ha permitido constatar que se han rechazado medidas de aseguramiento de prueba destinadas a obtener información sobre el volumen de negocio de los equipos y referencias infractores (auto de 31 de julio de 2020)» (SAP de Barcelona (Sección 15ª), n° 613/2021, de 8 de abril de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:4583)).

<sup>1045</sup> GONZÁLEZ-BUENO, C. «Indemnizaciones coercitivas», *cit.*, p. 445.

lo mal hecho, intimándole el LAJ con la imposición de multas mensuales por cada mes que transcurra sin deshacer lo mal hecho.

La doctrina más autorizada se posiciona a favor de su posible acumulación<sup>1046</sup>. Sin embargo, encontramos pronunciamientos jurisprudenciales que consideran que la indemnización coercitiva viene a sustituir a la multa coercitiva, no siendo posible su acumulación<sup>1047</sup>.

En nuestra opinión, sí podría caber su acumulación, ya que la multa coercitiva según se prevé en el art. 710.1 II LEC para las condenas de no hacer, como es la de cesación, tiene como finalidad incitar al ejecutado a que deshaga lo mal hecho, es decir, que si el producto se ha puesto a la venta en su página web, se retire. Cuestión distinta es si podrán imponerse, dependiendo de si «el deshacer lo mal hecho» es una actividad fungible o infungible<sup>1048</sup>, lo que vendrá determinado por las circunstancias de cada situación; siendo relevante tener en cuenta que esta multa iría a parar a las arcas del Estado.

Por su parte, la indemnización coercitiva, según se dispone en el art. 74.4 LP, se impondría para que cese efectivamente la infracción de la patente y, a diferencia del caso anterior, la recibiría el ejecutante.

Por lo que una pretende que se deshaga lo mal hecho y otra, que cesen los actos de infracción que se estén realizando también con posterioridad a la condena. Así, si la condena es a cesar en la venta y fabricación de un producto y el condenado ha puesto a la venta los productos infractores, se le requerirá para que deshaga lo mal hecho y si se tratara de un hacer infungible —teniendo en cuenta la opinión de la doctrina<sup>1049</sup>—, se le podrán imponer multas coercitivas, en tanto en cuanto no deshaga lo mal hecho, esto es, no los retire del mercado. Si, además, está fabricando los productos infractores, se le podrá imponer la indemnización coercitiva que corresponda por cada día que continúe fabricando e incumpliendo la condena de cesar la fabricación. Lo cierto y relevante es que sobre el papel la casuística puede parecer forzada, por lo que debe estarse al caso en particular y las

---

<sup>1046</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 392-393. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 67-68.

<sup>1047</sup> La AP de Mallorca (Sección 5ª), en su Auto, de 24 de noviembre de 2011, en un procedimiento de ejecución de título judicial, dispone en relación con el art. 44 LM que «la doctrina entiende que en el plano de la aplicación de las normas, si se plantea el problema de la concurrencia de aplicación de las multas coercitivas de la LEC 2000 y de las indemnizaciones coercitivas de la Ley de Marcas 2001, la aplicación de la Ley de Marcas 2001 desplaza, en caso de concurrencia, la aplicación de las multas coercitivas del art. 710.1 LEC. La primera disposición es norma posterior, y también norma especial, cuyo contenido normativo consume el de la norma que establece las multas coercitivas. En efecto, las indemnizaciones coercitivas, además de la utilidad de las multas para estimular el cumplimiento del deber de no hacer, sirven para la indemnización de los daños causados por el incumplimiento irreversible». Esta doctrina jurisprudencial ha sido invocada por otras AAPP, como AAP de Madrid (Sección 14ª), nº 206/2020, de 30 septiembre (AC\2021\394).

<sup>1048</sup> Como se ha explicado anteriormente, cuando se trata de incumplimientos reversibles, la doctrina entiende que solo cabrá su imposición en los casos de condenas de no hacer infungibles. En concreto, MONTERO AROCA considera que en los casos de actividades fungibles carece de sentido que un hacer no personalísimo implique la imposición de una multa, pudiendo ser realizada por tercero. MONTERO AROCA, J.; FLORS MATÍES, J. *Tratado de Proceso de Ejecución Civil*, cit., p. 2300. También, se pronuncia en este sentido, PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, cit., pp. 348-349.

<sup>1049</sup> MONTERO AROCA, J.; FLORS MATÍES, J. *Tratado de Proceso de Ejecución Civil*, cit., p. 2300. También, se pronuncia en este sentido, PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones...*, cit., pp. 348-349.

circunstancias concurrentes para ver si se cumplen los requisitos legales de una y otra. Y ello para concluir, en nuestra opinión, que, si se cumplen las condiciones establecidas para una y otra, sí podrían acumularse.

Otro interrogante que se nos presenta y que, salvo error por nuestra parte, ni la doctrina ni la jurisprudencia se han planteado, es la posible acumulación de la indemnización por daños y perjuicios a que se refiere el art. 710.1 I LEC y la indemnización coercitiva de la LP. En este punto la proximidad de una y otra es mayor, ya que se concretan al fin y al cabo en una indemnización pecuniaria que recibe el ejecutante. Además, la flexibilidad que otorga el art. 74.4 LP para la fijación de la cuantía a fin de que resulte «adecuada a las circunstancias», permite que todos los daños se puedan tener en cuenta. Lo anterior nos lleva a concluir que una y otra no podrían acumularse y que solo procedería la indemnización coercitiva —por ser la prevista en la norma especial—.

### *2.2.6. Propuesta de redacción de precepto independiente*

Teniendo en cuenta todo lo anterior, especialmente, la gran cantidad de dudas que se generan derivadas de la redacción del precepto y la aplicación dispar por parte de la jurisprudencia, a continuación, se propone la redacción de un artículo independiente que vendría a pulir algunas de las aristas referidas. Como se anticipaba, creemos que lo conveniente sería su inclusión como artículo independiente, al igual que respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios también se prevén una serie de preceptos separados para mejor desarrollo de su aplicación.

Teniendo en cuenta la sistemática de la LP, su inclusión debiera realizarse a continuación del art. 71 LP, por ejemplo, como art. 71 bis LP, para a continuación incluir los actuales arts. 72 y ss. LP sobre la indemnización de daños y perjuicios. Y ello teniendo en cuenta el orden seguido en el art. 71.1 LP.

La redacción que se propone en la siguiente:

*1. En la demanda, junto a la petición de cesación de los actos de infracción de la patente, el actor podrá solicitar la codena al pago de una indemnización coercitiva a su favor. El tribunal que conozca de la demanda resolverá sobre esta petición en la sentencia y fijará la cuantía diaria que sea adecuada a las circunstancias.*

*2. En ejecución de sentencia, si se produce un cambio de las circunstancias, podrá modificarse la cuantía diaria fijada en la sentencia, a petición de cualquiera de las partes. También, se fijará el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, que como regla general será el día de finalización del cumplimiento voluntario para la ejecución de la sentencia y que se devengará hasta la fecha en que se produzca la cesación efectiva de la infracción. La cuantía definitiva que corresponda recibir se fijará en ejecución de sentencia, de conformidad con lo previsto en la LEC.*

*3. La imposición de la indemnización coercitiva será independiente de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera solicitarse y concederse al amparo del art. 71.1.b) LP y demás preceptos concordantes, pudiendo acumularse la una y la otra.*

La propuesta de precepto se articula en tres apartados. El apartado primero se centra en el proceso de declaración. Por un lado, viene a aclarar que es necesaria la petición de parte en la demanda, es decir, que esta petición debe estar incluida en el suplico expresamente, así como quién será el receptor de esta indemnización coercitiva. Por otro lado, especifica que será el tribunal que conozca del proceso declarativo el que resolverá sobre esta petición y fijará una cuantía diaria teniendo en cuenta las circunstancias. Esto implica que el demandante deberá aportar prueba al respecto de esta petición y que el juez fijará una cuantía diaria en concreto. Así, el condenado ya sabe en concreto cuáles serán algunas de las consecuencias del incumplimiento de la condena a cesar, lo que le disuadirá de incumplir.

En el segundo apartado de la propuesta de artículo se regularían las cuestiones relativas al proceso de ejecución y su cuantificación definitiva. En primer lugar, se especifica la posibilidad de modificar la cuantía diaria fijada en la sentencia, pues las circunstancias pueden haber cambiado radicalmente, el incumplimiento puede ser parcial o integral, tener gran repercusión o escasos efectos, etc. En segundo lugar, también se prevé que el *dies a quo* se fije en ejecución de sentencia. Sin embargo, en aras a una mayor seguridad jurídica se establece como regla general la fecha de finalización del plazo de cumplimiento voluntario de la sentencia, de modo que si el juzgado atendidas las circunstancias considera que es conveniente fijar otra fecha podrá hacerlo, justificando esta excepción a la regla general. Igualmente, se especifica que la indemnización se devengará hasta que cese efectivamente la infracción, siguiendo lo redactado en la actual normativa. En tercer lugar, se prevé que la cuantía definitiva se fije en ejecución, lo que es simplemente una manifestación de pura lógica funcional. Por último, se hace referencia a la LEC, cuya aplicación supletoria será necesaria para articular la cuantificación y aplicación de esta previsión normativa dentro del proceso de ejecución.

Finalmente, se prevé un apartado que especifica expresamente que esta indemnización es independiente a la pretensión de condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios y que estas pueden acumularse. Lo que, aunque, en otros términos, ya se prevé actualmente.

### **III. TUTELA JUDICIAL CAUTELAR**

#### **1. Las medidas cautelares en los procesos sobre patentes**

##### *1.1. La joya de la corona*

En 1995, BARONA VILAR, en su obra *Medidas Cautelares en los procesos sobre propiedad industrial* hablaba de que esta materia, que reúne medidas cautelares y procesos especiales, deviene en una «doble tutela privilegiada» o «tutela privilegiada al cuadrado»<sup>1050</sup>.

---

<sup>1050</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial, cit.*, pp. 5-6.

## CAPÍTULO CUARTO

Esta tutela privilegiada al cuadrado a la que se refiere BARONA VILAR no es casual, sino que responde a la enorme relevancia que tiene la tutela cautelar en materia de propiedad industrial y, más particularmente, en el ámbito de las patentes.

La doctrina nacional e internacional destaca que las medidas cautelares son esenciales para la tutela judicial de la propiedad industrial<sup>1051</sup>. Y, en concreto, MASSAGUER FUENTES enfatiza que la tutela cautelar «posee una importancia singular en este ámbito, especialmente en relación con las órdenes de cesación y prohibición provisionales»<sup>1052</sup>.

Los motivos que dotan de tanta relevancia a las medidas cautelares en este ámbito son varios. Las patentes son un derecho limitado en el tiempo. La exclusividad que otorgan por veinte años expira transcurrido este tiempo, de modo que, si la tramitación de un proceso judicial y sus correspondientes recursos se alarga en el tiempo durante años, como es común en España, esos años minorarán el tiempo de exclusividad total efectivo de su titular. Por ello, una medida cautelar de cesación provisional de la presunta infracción resultaría muy útil para paliar este daño.

Además, los daños por la tardanza de la respuesta judicial definitiva pueden ser irreversibles en determinadas condiciones. Piénsese en productos tecnológicos de consumo esporádico, como puede ser un televisor. En los últimos 20 años los consumidores domésticos han pasado de tener en sus domicilios televisores de tubo a los actuales *smart TV*. Pongamos por caso que los televisores de pantalla de plasma salieron al mercado en España a principios de los 2000. Así, si se hubiera dado la circunstancia de que se estaban distribuyendo televisores que infringían una patente española protegida y sus titulares hubieran interpuesto las correspondientes acciones legales de defensa, para cuando se hubiera obtenido el resultado final del litigio, por ejemplo, en 2005, muy probablemente en este año ya todas las familias españolas tendrían en sus casas un televisor de pantalla plasma y lo que resulta más grave, en pocos años, estarían pensando en comprar una *smart TV*, cuyos primeros modelos salieron al mercado en 2010. Es decir, siguiendo este hipotético ejemplo, el titular de la patente solo habría disfrutado de 5 años de explotación exclusiva y efectiva de su patente, pues el mercado a partir de 2010 ya se empezaría a focalizar hacia otro producto y su patente *de facto* hubiera quedado obsoleta y muy depreciada.

Este ejemplo muestra cómo la dilatada respuesta judicial pueda dar lugar a pérdidas irreversibles —no solo económicas—, derivadas de hechos consumados, como decisiones de consumo<sup>1053</sup>. Todo ello se ve agravado por el rápido desarrollo tecnológico que acorta la

---

<sup>1051</sup> TORREMANS, P. «Cross-border injunctions», *cit.*, p. 549.

<sup>1052</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 336.

<sup>1053</sup> En esta línea argumentativa, la AP de Barcelona acordó mantener una medida cautelar de cesación porque las decisiones de compra de los consumidores serían difícilmente reversibles, argumentando que: «existen importantes inercias en el mercado que aconsejan no levantar las medidas cautelares. Si se levantasen, aquellos clientes que diesen el cambio a los productos de MGI durante el transcurso del proceso principal (atraídos por las condiciones comerciales ofrecidas por las recurrentes) crearían una situación de hechos consumados muy difícil de revertir por la tutela buscada en el procedimiento principal. Estos clientes, una vez formados y familiarizados con los procesos de trabajo de los equipos de MGI (o atraídos por sus precios inferiores), lo tendrían complicado para retornar a ILLUMINA si este Juzgado acabase dando la razón a esta parte en el procedimiento principal. La propia actora reconoce que “no es fácil para un consumidor cambiar de proveedor

vida útil de una patente para su titular y puede suponer que *de facto* la patente quede obsoleta o se devalúe enormemente durante el transcurso del proceso.

Paralelamente, una medida cautelar de cesación provisional puede traducirse en graves daños para su sujeto pasivo, que para la realización de la presunta infracción puede, por ejemplo, haber invertido recursos en formación de su personal, haber adquirido *inputs* perecederos, etc. Y que en los casos más graves la cesación provisional pueda devenir en problemas financieros serios, que dificulten la viabilidad de su actividad, lo que en la práctica podría traducirse en su eliminación del mercado —como competidor del solicitante de la medida—. Por ello, deben ponderarse debidamente los derechos e intereses de todas las partes para evitar situaciones de abuso de derecho. Todos los efectos que la adopción o no de esta medida cautelar puede tener sobre uno y otro van más allá de las meras consecuencias económicas directas, pudiendo afectar a su posicionamiento estratégico en el sector, reputación, etc.

De hecho, su relevancia puede ser en algunos casos superior a la del proceso principal, por ejemplo, porque se estime que un momento temporal es fundamental en términos de mercado, *verbigracia* una campaña de Navidad para el lanzamiento de un modelo de teléfono móvil. De manera que el titular de la patente sobre ese dispositivo móvil puede estar más interesado en evitar que se impida la distribución de móviles presuntamente infractores durante esa campaña, que en el resultado final del proceso principal.

### *1.2. Características y presupuestos de las medidas cautelares*

La tutela cautelar encuentra su fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, pues las medidas cautelares son necesarias para que la tutela judicial otorgada por los órganos jurisdiccionales sea efectiva<sup>1054</sup>. En esta línea se ha pronunciado en múltiples ocasiones el Tribunal Constitucional, declarando que: «la tutela judicial efectiva no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso»<sup>1055</sup>.

El art. 721 LEC determina que el propósito de estas medidas cautelares será «asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare». De esta manera, el objeto del proceso cautelar es precisamente facilitar otro proceso principal para asegurar la efectividad de su resultado<sup>1056</sup>.

La característica esencial de las medidas cautelares es la instrumentalidad y ello, porque la finalidad de la tutela cautelar se encuentra necesariamente vinculada a la sentencia que

---

(se trata de una decisión muy meditada)» (AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 81/2021, de 5 mayo 2021 (AC 2021\1695)).

<sup>1054</sup> ORTELLS RAMOS, M.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *La tutela judicial cautelar...*, cit., pp. 3-5.

<sup>1055</sup> STC nº 14/1992, de 10 de febrero (RTC 1992\14), F.J. 7º, entre otras muchas sentencias que complementan esta afirmación.

<sup>1056</sup> BARONA VILAR, S. «La tutela cautelar. Elementos personales y medidas cautelares». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, p. 540.

## CAPÍTULO CUARTO

pueda dictarse en el proceso principal dada su función de garantizar su efectividad práctica<sup>1057</sup>.

Al respecto, MONTEFUSCO MONFERRER expone un ejemplo muy claro: «Una medida cautelar que pretendiera que el tribunal ordene al demandado que cese provisionalmente en una conducta que el solicitante reputa infractora de su derecho de patente no sería adecuada si lo único que pretende el demandante en el procedimiento principal es que el demandado le abone una indemnización económica por haber utilizado su invención. En este supuesto, difícilmente podría argumentarse que el cese temporal de la conducta del demandado es indispensable para garantizar la efectividad del cobro de la compensación económica que la sentencia tuviere a bien determinar (falta de instrumentalidad). Por el contrario, dicha medida cautelar podría considerarse instrumental si lo que se pretendiera en el proceso principal fuera una condena al demandado a cesar definitivamente en la realización de los actos reputados infractores»<sup>1058</sup>.

Asimismo, la proporcionalidad de las medidas también es fundamental, de modo que estas deben ser adecuadas a los fines pretendidos, debiendo adoptarse siempre la menos gravosa.

El ejemplo paradigmático en este supuesto es el de los conflictos que pueden surgir en relación con una patente esencial de un estándar tecnológico y la concesión de las ya referidas licencias FRAND<sup>1059</sup>. Así, si el titular de una patente de estas características solicita medidas cautelares de cesación o prohibición frente a un presunto infractor, la medida podría reputarse desproporcionada en tanto en cuanto su interés último no es la salvaguarda de su exclusividad, sino la obtención de la remuneración correspondiente por la explotación abierta del objeto protegido —que se realiza ordinariamente a través de este tipo de licencias FRAND—. Y ello, como bien advierte MASSAGUER FUENTES, no en todo caso, pues la medida cautelar de cesación puede ser proporcionada si el presunto infractor no ha mostrado un propósito serio de negociar una licencia o está faltando a la buena fe que le resulta exigible<sup>1060</sup>.

También, son características propias de las medidas cautelares la provisionalidad, la temporalidad y la variabilidad. Esta última resulta muy interesante, pues las circunstancias del mercado pueden sufrir alteraciones que hagan necesario modificar o alzar las medidas cautelares impuestas.

---

<sup>1057</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 36» En AA.VV. (Ortells Ramos, M., coord., dir.) *Derecho Procesal Civil*, 20ª ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 595.

<sup>1058</sup> MONTEFUSCO MONFERRER, J. «En torno a la facultad del titular de un derecho de exclusiva de impedir cautelarmente la exhibición de productos infractores en ferias comerciales: Comentario del Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona de 22 de febrero de 2016», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 78, 2016, p. 52.

<sup>1059</sup> Como se ha explicado, las licencias FRAND son licencias que se conceden en los casos de estandarización tecnológica, cuyas condiciones y términos son: *fair, reasonable and non-discriminatory*.

<sup>1060</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 351-353. *Vid.* también, STJUE de 16 de julio de 2015, *Huawei*, C-170/13.

Por lo que se refiere a los presupuestos, la LEC establece dos presupuestos para su adopción, la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris* y el peligro por la mora procesal o *periculum in mora*, así como un presupuesto para su ejecución, la caución<sup>1061</sup>.

### 1.2.1. Apariencia de buen derecho

En primer lugar, el presupuesto de la apariencia de buen derecho comporta la realización por parte del tribunal de un juicio de verosimilitud o probabilidad, provisional e indiciario, sobre la realidad del derecho que viene afirmando el solicitante de la medida cautelar en el proceso principal<sup>1062</sup>. Para ello se deberán aportar medios de prueba que permitan acreditar indiciariamente la posición del peticionario, entre otros, relativos a la vigencia del título de patente, los derechos del solicitante sobre este título, la comisión o la inminencia de infracción o reanudación de la infracción., etc.<sup>1063</sup> En la práctica, en este tipo de procesos la mera acreditación de un derecho de propiedad industrial debidamente registrado ante el correspondiente organismo y la aportación del correspondiente informe pericial suelen considerarse suficientes por los tribunales para entender acreditado este presupuesto<sup>1064</sup>. Lo que no resta que si ambas partes aportan informes periciales contradictorios pueda estimarse insuficientemente acreditado el *periculum in mora*<sup>1065</sup>. En todo caso, siempre se deberán analizar las medidas concretas que se instan en relación con la pretensión de la demanda principal y las circunstancias concurrentes alegadas por ambas partes.

El art. 128.3 LP establece que no podrán adoptarse estas medidas frente a quien se encuentre amparado por un derecho de utilización anterior, en virtud del art. 63 LP. Esto no es otra cosa que una especificación de un caso en que no concurre el presupuesto de *fumus boni iuris*. La doctrina precisamente lo ha considerado reiterativo respecto del art. 63 LP y, además, poco acertado, teniendo en cuenta que existen otros límites y excepciones del derecho de patente que impedirían la concurrencia del presupuesto de apariencia de buen derecho, agotamiento del derecho, actos experimentales, cláusula bolar, etc<sup>1066</sup>. Por tanto, lo más conveniente sería la supresión de este apartado tercero o su redacción de forma genérica, haciendo referencia a los límites y excepciones previstos en la ley.

Por otra parte, como ya se ha tratado en este Capítulo Cuarto, la interposición de la excepción o reconvencción de nulidad de la patente es un arma defensiva común de aquellos

---

<sup>1061</sup> BARONA VILAR, S. «La tutela cautelar...», *cit.*, p. 546.

<sup>1062</sup> BARONA VILAR, S. «La tutela cautelar...», *cit.*, p. 546.

<sup>1063</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción...*, *cit.*, p. 338.

<sup>1064</sup> IRIGOYEN FUJIWARA, D; MOLINA LÓPEZ, F. «Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del Mobile World Congress 2016: Protección preventiva y cautelar de los derechos de propiedad intelectual e industrial en Congresos y Ferias Profesionales», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 77, 2016, pp. 147-148.

<sup>1065</sup> Este es el caso del Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Barcelona, n° 81/2019, de 23 abril (AC 2019\1301), en que se desestimaron las medidas cautelares por las dudas razonables que en este momento procesal el juzgado tenía sobre la concurrencia del *fumus boni iuris* derivadas de los informes presentados por las partes.

<sup>1066</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 339. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, p. 290.

que son demandados por presunta infracción de una patente. Este mismo argumento de defensa se puede utilizar en el ámbito cautelar y de hecho los tribunales han considerado estas alegaciones vertidas en la oposición a la petición de las medidas cautelares, llegando en algunos casos a considerar provisional e indiciariamente que concurren causas de nulidad de la patente, por lo que no han estimado la petición correspondiente<sup>1067</sup>.

### 1.2.2. Peligro en la mora procesal

En segundo lugar, el peligro por la mora procesal se concibe, según ORTELLS RAMOS, como «el riesgo de daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal, riesgo que puede surgir con ocasión de la necesaria dilación temporal para la emisión de la sentencia que conceda aquella tutela»<sup>1068</sup>. Como es natural, el proceso para desarrollarse con las debidas garantías requiere de un tiempo y durante su pendencia se pueden poner en peligro —o efectivamente dañar— los derechos del solicitante de la medida cautelar.

La valoración del peligro en la demora ha sido objeto de discusión jurisprudencial en el ámbito de las medidas cautelares en materia de propiedad industrial, en las que las medidas anticipatorias tienen un papel protagonista. Destaca el AAP de Barcelona, nº 76/2019, de 25 de abril (AC 2019, 521) en el que se afirma que: «21. El hecho de que la medida cautelar interesada no sea simplemente conservativa (esto es, que simplemente tienda a garantizar la ejecución) sino que sea anticipatoria, esto es, pretenda que se anticipe la misma tutela pretendida en el proceso principal, no es un argumento para excluir la exigencia de *periculum* sino más bien lo contrario: lo que justifica es que su examen se deba hacer con mayor rigor y cuidado, por el carácter abierto de esa tutela y por los riesgos asociados a la misma. Y es precisamente la inclusión de la tutela anticipatoria la que ha llevado al legislador a concepcuar el peligro en la demora poniéndolo en relación con el “riesgo de ineffectividad”, expresión más abierta y comprensiva que la de “riesgo de inejecución”, tradicionalmente aplicada en el ámbito de las medidas puramente conservativas. [...] El fundamento de la tutela anticipada

---

<sup>1067</sup> Este fue el caso del AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 159/2017, de 27 de diciembre de 2017 (ECLI:ES:APB:2017:8611ª), el cual sobre la valoración provisional de la validez de una patente afirmaba que: «No se trata de analizar o contradecir las razones de la División de Oposición, sino de reconocer la debilidad del título para justificar las medidas provisionales previas a la interposición de una demanda, ya que han de fundarse, como dice el citado art. 728.2 LEC, en que el Tribunal pueda emitir, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión». Este también ha sido el caso del Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 59/2020, de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:JMB:2020:337A), en el que se alegó la nulidad de la patente como argumento para la desestimación de las medidas cautelares, por lo que el juzgado dispuso que: «5. A tales efectos, analizaremos en primer lugar el ámbito de protección y la interpretación únicamente de las características controvertidas en fase cautelar de las reivindicaciones independientes de la ES '681 y ES '803. Entraremos luego, a examinar muy sucintamente la falta de validez/nulidad opuesta por las demandadas. Y, superado este examen, entraremos en el análisis de la concurrencia o no de infracción, centrado también en las reivindicaciones independientes. 6. Esta contención y limitación en el análisis jurídico de una causa tan compleja como la presente, viene motivada no sólo por ser coherente con los términos del debate y prueba admitidos en la vista de medidas sino también por la propia naturaleza de proceso cautelar que no puede agotar toda la controversia ni entrar en la profundidad que es propia del proceso declarativo principal. Así nos lo ha recordado el Auto de 16 de octubre de 2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª (ROJ: AAP B 6460/2018 - ECLI:ES:APB:2018:6460 A)».

<sup>1068</sup> ORTELLS RAMOS, M. «Capítulo 36», *cit.*, pp. 597-598.

se encuentra en el riesgo de ineffectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso algo más que el mero riesgo de que se llegue a producir la infracción de los derechos, o de que se reitere tal infracción. Habrá que analizar en cada caso la razón por la que la tutela definitiva devendría ineficaz (total o parcialmente) si no se concede la tutela anticipada. En eso consiste el peligro por la demora, tal y como se encuentra definido en el art. 728.1 LEC»<sup>1069</sup>.

Asimismo, el art. 728.1 II LEC establece una excepción: «No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces»<sup>1070</sup>. Lo anterior dependerá de las circunstancias concurrentes, pues la norma no regula un plazo ni qué indicios deben considerarse, por lo que pueden haberse llevado a cabo acciones que reflejen que se ha tolerado la infracción y concurre un retraso injustificado, como requerimientos de cese que

---

<sup>1069</sup> Este mismo criterio se ha mantenido, en el AAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 190/2019, de 19 de noviembre (AC 2019, 1852); nº 14/2020, de 24 de enero (JUR 2020, 45590); nº 81/2021, de 5 mayo de 2021 (AC 2021\1695).

<sup>1070</sup> Pues como bien afirma MONTEFUSCO MONFERRER, «si el solicitante no tuvo prisa en acudir a los tribunales para revertir una situación de hecho que considera antijurídica y perjudicial, no debería tampoco tener ningún problema en esperar pacientemente a que se resuelva el procedimiento principal para poner fin, si es que ello resulta procedente, a dicha situación». MONTEFUSCO MONFERRER, J. «En torno a la facultad del titular de un derecho de exclusiva...», *cit.*, p. 50.

no dan lugar a acciones judiciales<sup>1071</sup>; pero, también, circunstancias que justifiquen el retraso, por ejemplo, porque se estaban recopilando los medios de prueba requeridos<sup>1072</sup>.

En los casos de medidas cautelares de cesación o prohibición provisional, para la acreditación del *periculum in mora* se debe justificar que la conducta infractora es inminente por cuanto (i) viene realizándose de forma continuada, (ii) se realizó en el pasado y existe un peligro inminente de reanudación, o bien (iii) se ha preparado debidamente. En esta línea, MASSAGUER FUENTES diferencia, por un lado, cuando se insten medidas cautelares de cesación o prohibición, en cuyo caso el riesgo de la comisión de la infracción debe concurrir durante la tramitación del juicio ordinario, y, por otro lado, cuando se trata de la medida cautelar de prohibición en que, además, el riesgo debe ser inminente, es decir, con cierta proximidad a la solicitud<sup>1073</sup>. Igualmente, GARCÍA VIDAL recoge algunas de las

---

<sup>1071</sup> El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4, nº 116/2021, de 2 de marzo de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:593<sup>a</sup>), que no concurría el *periculum in mora* porque: «3.2 Entre el primer requerimiento y la presentación de la demanda han transcurrido 10 meses, un tiempo excesivamente largo que haría decaer el requisito del peligro en la mora. 3.3 Sin embargo, la actora alega que existen diversas justificaciones que le han hecho tardar tanto tiempo en presentar la demanda. 3.4 La primera justificación sería que la demandada cesó en la comercialización de la realización cuestionada durante algún tiempo retomándola en septiembre de 2021. Sin embargo, la prueba aportada a la causa acredita que la comercialización de la realización cuestionada no ha parado desde enero de 2021 hasta la fecha de hoy, según se puede ver en la documental 2 aportada por la demanda en la vista de medidas, pues en las fotografías publicadas en la web se puede ver la fecha resaltada en color rosa. 3.5 La segunda justificación alegada consiste en que la actora ha tenido que cambiar el titular de la patente a través de una cesión de la misma y ha tenido que limitar dicha patente ante la OEPM. 3.6 También tenemos de desechar este argumento al considerar que ambos hechos no le impidieron presentar la demanda. Cuando se envían los dos primeros requerimientos la entidad que lo hizo fue la hoy actora Seventyseven, S. L. En la fecha de tales requerimientos dicha sociedad no constaba como titular de la patente ni como inventora, lo cual no fue ningún obstáculo para enviar los citados requerimientos. Y el último de los requerimientos también lo presenta la misma entidad. 3.7 Por su parte, la limitación de la patente litigiosa se solicitó el 29 de septiembre de 2021, una vez que se había adquirido el ejemplar de la realización cuestionada, lo cual ocurrió en agosto de 2021, según reconocen la actora. La tramitación de la limitación de la patente se hace de manera urgente, según se solicita por la actora el 6 de octubre de 2021. La limitación se concede el día 13 de octubre de 2021 (doc. 12) y se publica en el BOPI el 20 de octubre de 2021. La citada solicitud de limitación se realiza a instancia de la propia parte actora. 3.8 A la luz de estos hechos, tenemos que concluir que la parte ha intentado crear una situación artificiosa o ficticia para justificar el *periculum in mora* a través de la figura de la limitación de la patente, pues esta limitación no le impedía presentar la demanda de infracción de la patente, máxime sabiendo, al menos desde enero de 2021, que la demandada infringía su patente. La presentación de la demanda es independientemente de la necesidad de limitar su patente, lo cual lo puede hacer durante toda la vida legal de la misma, tanto en vía judicial como administrativa, cuando, además, no se explica ni acredita que existiera una necesidad imperiosa de limitar la patente en ese momento. 3.9 Por tanto, la justificación de las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta ahora no pueden hacerse depender de la propia voluntad de la solicitante, no pueden ser subjetivas, sino que deben ser objetivas y externas, lo que nos lleva a que consideremos que no concurre el requisito del *periculum in mora*. Ello comporta la desestimación de las medidas cautelares sin necesidad de entrar a analizar el *fumus boni iuris*».

<sup>1072</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 339. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 290.

<sup>1073</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 354. Un ejemplo jurisprudencial en el que se examina el riesgo de infracción respecto de la medida cautelar de cesación provisional y retirada del mercado provisional, es el AAP de Granada (Sección 3<sup>a</sup>), nº 1/2022, de 14 enero (JUR 2022\181085), que establece que: «la verificación de indicios serios de infracción, ahondan en la concurrencia del requisito ahora analizado del *periculum in mora* en tanto que de prolongarse en el tiempo la supuesta actividad infractora se produciría un grave perjuicio para la demandante que se vería obligada a tolerar la competencia de las demandadas vulnerando su propia patente y, esta situación no ha sido en ningún momento tolerada por la actora que ha reaccionado rápidamente interponiendo las medidas a la comercialización del vehículo acuático por las demandadas, que empezó a comercializarse en España a finales de agosto de 2020. Estimamos, en consecuencia, que también concurre peligro en la demora y que por todo ello, debemos estimar el recurso, acordando: 1º.- La cesación

circunstancias que pueden llevar a ponderar la existencia de un riesgo inminente de infracción en los casos de medicamentos genéricos o biosimilares, estas son: la obtención de la autorización de comercialización con excesiva antelación para los casos de medicamentos genéricos, la obtención de un precio de venta a través de la inclusión del medicamento genérico o biosimilar en el sistema de precios de referencia, la declaración efectiva de comercialización ante la autoridad sanitaria, así como las propias declaraciones del demandado<sup>1074</sup>. Sea como fuere, se deberán ponderar todas las circunstancias para valorar si existe o no ese riesgo de infracción inminente.

### *1.2.3. Caución*

En tercer lugar, la caución es el último presupuesto necesario, la cual deberá ser ofrecida en la solicitud y efectivamente prestada para que se ejecuten las medidas cautelares. Según ORTELLS RAMOS, «La finalidad de la fianza es ofrecer una garantía patrimonial concreta y específica para el eventual derecho del sujeto pasivo de la medida cautelar a la indemnización de los daños y perjuicios causados por una medida cautelar ilícita»<sup>1075</sup>.

La LP dedica su art. 129 a la regulación de esta fianza, así como a la fianza sustitutoria, lo que se ha tratado como un subapartado en concreto de este epígrafe, por lo que nos remitimos a lo expresado más adelante al respecto.

### *1.3. Régimen jurídico*

La regulación sobre medidas cautelares en los procedimientos judiciales relacionados con patentes ha sufrido diversas reformas legislativas. La LP de 1986 regulaba las medidas cautelares en el Título XIII, Capítulo III, «Medidas Cautelares» y se vio modificada en varias ocasiones. La primera de ellas por razón de la entrada en vigor de la actual LEC, la Ley 1/2000, 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, que pretendía crear un régimen unificado de medidas cautelares, por lo que derogó algunos de los preceptos de esa norma. Más tarde, la transposición de la Directiva de *enforcement* también supuso la introducción de cambios en materia cautelar, a través de la ya referida Ley 19/2006. Esta reforma introdujo importantes modificaciones, entre las que destaca la posibilidad de adoptar medidas cautelares frente a intermediarios. Asimismo, también se incorporaron cambios por medio de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

---

provisional de todo acto de ofrecimiento, fabricación, importación, exportación o, en general, comercialización, del producto “iAqua Seadart” o cualquier otro scooter acuático que incorpore tecnología que infrinja la Patente europea EP2945854, publicada en España con el número ES2670448. 2º.- La cesación provisional de todo acto de ofrecimiento, fabricación, importación, exportación o, en general, comercialización, del producto “iAqua Seadart” o cualquier otro scooter acuático que incorpore tecnología que infrinja la Patente europea EP2945856, publicada en España con el número ES2670498. 3º.- La retirada provisional del mercado de cualquiera de los aparatos que puedan existir a los que aluden los apartados anteriores».

<sup>1074</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 292-300.

<sup>1075</sup> ORTELLS RAMOS, M.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *La tutela judicial cautelar en el Derecho español*, Granada: Comares, p. 16.

En la actualidad, el marco normativo regulador de las medidas cautelares en este tipo de procesos se compone, por un lado, de las previsiones especiales, establecidas en el Título XII, Capítulo III, «Medidas cautelares» de la LP y, por otro lado, por las previsiones generales recogidas en el Libro III, Título VI, «De las medidas cautelares» de la LEC, que son de aplicación subsidiaria.

Concretamente, la LP dedica seis de sus artículos a las medidas cautelares. Sin embargo, como se expondrá en los siguientes apartados, muchos de ellos resultan redundantes respecto de lo ya establecido en la LEC y serían perfectamente prescindibles. Otros, por el contrario, sí establecen algunas especialidades que pretenden dar mejor respuesta a las particularidades de este tipo de derechos y su tutela, como la regulación de los escritos preventivos.

Como quiera que todo lo no específicamente previsto en la LP se regula por la LEC, a la que se remite expresamente el art. 127 LP de forma expresa y general, además de otras remisiones particulares (arts. 129.5 y 131 LP), en este estudio, solo se tratarán las especialidades para este tipo de procesos, fundamentalmente previstas en la LP.

### 2. Las medidas cautelares que pueden adoptarse en los procesos para la cesación de infracción de patentes

El art. 128 LP viene a unificar lo previsto en los anteriores arts. 134 y 135 LP de 1986, manteniendo el régimen abierto establecido hasta el momento. En este sentido, el art. 128.1 LEC comienza afirmando que: «podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga [...]». La redacción *ab initio* de este precepto, que copia literalmente a su antecesor, tiene su origen en la circunstancia de que con anterioridad a la LP de 1986 los tribunales eran muy reacios a adoptar medidas cautelares de carácter *satisfactivo*. Consecuentemente, el legislador de 1986 vino a enfatizar en la posibilidad de adopción de estas medidas para asegurar la efectividad de un futuro fallo, lo que se ha mantenido en la actual LP<sup>1076</sup>.

A continuación de la afirmación antes referida, el art. 128.1 LP establece que en especial podrán adoptarse las siguientes medidas cautelares:

a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.

b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

---

<sup>1076</sup> No obstante, tras la entrada en vigor de la actual LEC, que regula un régimen similar, parte de la doctrina considera que esta previsión establecida en el art. 128 LP es innecesaria, al igual que dejó de serlo en la anterior LP de 1986, una vez entró en vigor la LEC. PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», *RJC*, n° 1-2017, 2017, pp. 59-60.

d) Las anotaciones registrales que procedan»<sup>1077</sup>.

La redacción de esta lista como ejemplificativa enfatiza el hecho de que se trata de un listado *numerus apertus*, como también viene establecido en el régimen general (art. 727.11<sup>a</sup> LEC). Sin embargo, la realidad es que el contexto actual es muy distinto al de 1986 del que nace el actual precepto, en el que la práctica de medidas cautelares era escasa, por lo que actualmente esta ejemplificación se ha considerado innecesaria.

A más a más, PÉREZ DAUDÍ afirma que, en caso de realizarse una concreción a modo de ejemplo, habría sido más conveniente hacer mención a otras medidas de gran relevancia en este ámbito —la intervención judicial de bienes litigiosos, la administración judicial o la suspensión del acto administrativo de concesión del derecho de propiedad industrial—, pudiéndose haber previsto algunas especialidades o presupuestos más interesantes, como vincular las medidas cautelares con acciones en concreto —como hace el art. 727.1 LEC—. En nuestra opinión, esta propuesta es interesante pero siempre debiera tener un carácter ejemplificativo y no limitativo, para evitar que una concreta medida cautelar que puede resultar muy efectiva en un caso quede vetada por no encontrarse vinculada con una acción en concreto<sup>1078</sup>.

Al respecto, conviene apuntar lo que con acierto afirma BARONA VILAR: «En todo caso, el objeto de la solicitud de medidas cautelares hecho por la parte interesada al órgano jurisdiccional es distinto del objeto principal. Así, una cosa es la pretensión principal y otra distinta la medida cautelar que trate de garantizar la eficacia del proceso mismo. Sin embargo, en ocasiones la adopción de la medida cautelar puede suponer una anticipación de los efectos de la sentencia final del proceso, por lo que podría haber identificación entre la adopción de la medida cautelar y la estimación de la pretensión ejercitada en la demanda»<sup>1079</sup>. Este podría ser el caso si se solicita como medida cautelar la cesación provisional de la fabricación y comercialización de unos productos que presuntamente infringen una patente y cuya petición se insta en idénticos términos a los de la cesación definitiva en la demanda principal. No obstante, lo anterior no significa que, si se ejercita la referida acción de cesación en la demanda principal, solo se pueda pedir como medida cautelar la cesación provisional de estos mismos productos, pues es perfectamente posible que otras medidas puedan resultar adecuadas para garantizar la posterior efectividad de la sentencia de condena a cesar.

Analizado el precepto y concluido que pueden adoptarse múltiples medidas cautelares, lo que dependerá de lo que resulte necesario para asegurar debidamente la completa efectividad del eventual fallo que recoja la sentencia, se exponen en los siguientes subepígrafes algunas de las medidas más importantes para garantizar la condena a la cesación de los actos de infracción de una patente. No obstante, por tratarse de un listado abierto, es

---

<sup>1077</sup> La redacción de este artículo es casi idéntica a su antecesor, el art. 134 LP de 1986, pero ha introducido algunas modificaciones terminológicas. Por un lado, cambia la redacción de la segunda medida cautelar, la cual pasa de hacer referencia a «los objetos producidos o importados con violación de su derecho» a hacerlo a «las mercancías sospechosas de infringir el derecho del titular de la patente». Igualmente, se ha sustituido el verbo «violar» por el verbo «infringir».

<sup>1078</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 60.

<sup>1079</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, Granada: Comares, 1998, p. 138.

perfectamente posible que se admitieran otras medidas cautelares, si las circunstancias justificasen su adopción para garantizar la cesación.

### 2.1. *La cesación provisional de los actos que pudieran infringir la patente*

La cesación provisional supone una anticipación del fallo de la sentencia que se solicita. Esta medida anticipativa implica que en la práctica la cesación que se insta producirá efectos similares a los que producirá la sentencia de condena, pero sin que exista un título ejecutivo que lo respalde. Por tanto, debe alcanzarse un equilibrio entre los derechos de las partes, teniendo en cuenta que esta medida puede tener graves consecuencias directas e indirectas para ambas partes, como se ha explicado al inicio de este apartado.

Precisamente, por ello, BARONA VILAR afirma que para la adopción de esta medida cautelar se deberá ponderar la proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo a diferentes factores. Entre estos, desde el punto de vista general, podemos referir la posición competitiva de las partes implicadas, la estructura del mercado y la capacidad económica del demandado. Desde el punto de vista particular, se pueden destacar otras consecuencias lesivas difícilmente cuantificables y de significativo valor ligadas a la violación del derecho de propiedad industrial, por ejemplo, la pérdida de posición exclusiva en el mercado, por ser el único que produce y distribuye un producto, pérdida de clientela, daños reputacionales, etc<sup>1080</sup>. Precisamente, la jurisprudencia al valorar el *periculum in mora* de medidas cautelares de cesación ha considerado circunstancias como la pérdida irreversible de cuota de mercado, la posible pérdida de licitaciones en concursos públicos, el riesgo irreversible en los precios de venta, el impacto reputacional negativo, el efecto trampolín o positivo a favor del presunto infractor, etc<sup>1081</sup>.

Para evitar que estos daños puedan ser tan graves para el sujeto pasivo de la medida cautelar de cesación o que las medidas impuestas resulten más proporcionadas, BARONA VILAR se refiere a otra medida, la «restricción de la actividad económica o empresarial que implique violación del derecho de patente»<sup>1082</sup>. Es decir, esta medida no produciría una cesación total, pero sí se limitaría la presunta infracción. Por ejemplo, se le podría permitir comercializar los productos supuestamente infractores de una patente de forma *online*, pero no a través de tiendas físicas; permitir la venta solo en una parte del territorio español, etc. Teniendo en cuenta que las consecuencias de estas medidas serían menos gravosas, el órgano jurisdiccional podría ser más proclive a su aceptación.

La petición de medidas cautelares, en su caso, podría ser subsidiaria, instándose la cesación y subsidiariamente la restricción de la actividad.

Al respecto de esta medida cautelar —aunque también aplicable a otras medidas cautelares que pretendan garantizar un proceso principal en que se inste la prohibición o cesación de la infracción de una patente—, debemos tener en consideración lo establecido

---

<sup>1080</sup> BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas...*, cit., p. 111.

<sup>1081</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 6/2021, de 30 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:JMB:2020:310A).

<sup>1082</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, cit., pp. 86-87.

en el art. 732.2 II LEC, que especifica que: «Cuando las medidas cautelares se soliciten en relación con procesos incoados por demandas en que se pretenda la prohibición o cesación de actividades ilícitas, también podrá proponerse al tribunal que, con carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud, requiera los informes u ordene las investigaciones que el solicitante no pueda aportar o llevar a cabo y que resulten necesarias para resolver sobre la solicitud». De modo que esta previsión debe ser tenida en consideración a los efectos de incluirla, si fuera necesario, en la petición de las medidas cautelares que se interpongan para garantizar una demanda de cesación —entendida en su sentido amplio—.

Por último, conviene apuntar, a pesar de que no se han encontrado casos en la práctica, que algunos autores, como MASSAGUER FUENTES, apuntan la posibilidad de que se pueda solicitar la imposición de una indemnización coercitiva, siguiendo la lógica anteriormente explicada en relación con esta figura. Esta propuesta la apoya en dos argumentos. Primero, en el carácter abierto de las medidas cautelares, lo que no compartimos, pues como tal no sería una medida cautelar del proceso principal, sino «una medida cautelar de la medida cautelar». Segundo, en el art. 9.1 a) de la Directiva de *enforcement*, lo que, no obstante, no se ha transpuesto a nuestro ordenamiento, pues se dejó en manos de los Estados miembros y España no lo ha incorporado. Por tanto, en nuestra opinión, no podrían imponerse —*contra legem*— indemnizaciones coercitivas, pues no cuenta con respaldo legal<sup>1083</sup>.

### *2.2. La prohibición provisional de realización de los actos de infracción preparados y de inminente realización*

Por otro lado, al igual que es posible que en el *petitum* de la demanda se solicite la prohibición de actos de infracción preparados, pero que aún no se han puesto en marcha —lo que en este estudio se ha considerado como parte de la acción de cesación considerada desde una perspectiva amplia—, también es posible que se inste esta petición en forma de medida cautelar anticipativa, es decir, como prohibición provisional de dar comienzo a los actos preparados supuestamente infractores y de inminente realización.

Además, como afirma la profesora BARONA VILAR, es posible que el órgano jurisdiccional pueda ser reactivo a imponer esta medida cautelar teniendo en cuenta que no se ha producido la infracción, sino únicamente su preparación, para lo que nuevamente deberán ponderarse las circunstancias, realizando un adecuado juicio de razonabilidad<sup>1084</sup>.

### *2.3. La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado*

Otra medida anticipativa es la prevista en el art. 128.1.b) LP y que de alguna forma viene a anticipar la petición de condena al embargo de los productos producidos o

---

<sup>1083</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., pp. 354-355.

<sup>1084</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, cit., p. 88.

importados con infracción de una patente o de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado (art. 71.1.c) LP).

Aunque la acción de remoción es la pretensión «paralela» a esta medida cautelar, su imposición puede resultar muy conveniente para garantizar la posterior condena a la cesación de una infracción. Este puede ser el caso, cuando entre las partes existen varios procesos judiciales abiertos por infracción de distintas patentes y el infractor tiene un carácter reincidente, por lo que esta medida podría resultar muy conveniente.

En nuestra opinión, esta medida cautelar puede resultar muy efectiva para garantizar una posterior cesación, la cuestión problemática deriva de aquellos casos en que lo embargado es muy voluminoso, requiere de refrigeración, etc., pues debe decidirse dónde y quién va a resultar depositario y, lo que resulta más relevante, quién va a satisfacer estos gastos de almacenamiento —de pago en muchas ocasiones reiterado, mensual o trimestral— mientras no se cuente con una sentencia definitiva que puede tardar años.

### *2.4. La administración o intervención judiciales*

El art. 727.2º LEC prevé la intervención o administración judiciales de bienes productivos en determinadas condiciones, como cuando se pretenda una sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de esta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiera recaer.

Apunta BARONA VILAR que esta medida puede resultar especialmente interesante cuando se esté reivindicando la titularidad de una patente<sup>1085</sup>, sin embargo, puede resultar menos apropiada en supuestos como el que es objeto de estudio. No obstante, su admisión para garantizar una posterior condena a la cesación dependerá de las circunstancias de cada supuesto y de su idoneidad para estos efectos.

## **3. El procedimiento para la adopción de medidas cautelares que garanticen la cesación definitiva de la infracción**

El art. 127 LP determina que «quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la LEC».

Este precepto regula la petición de medidas cautelares, quién puede instarlas, ante quién y su finalidad, además de referirse a las demás disposiciones de la LP y a la LEC, cuya aplicación es supletoria. Por tanto, como se anticipaba con anterioridad, las disposiciones generales de la LEC resultan de aplicación para aquello que no esté previsto en la LP —solicitud, audiencia al demandado, celebración de vista, auto, ejecución, etc.—.

---

<sup>1085</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial, cit.*, p. 91.

### 3.1. Eliminación del requisito de explotación de la patente o inicio de preparativos serios

El art. 127 LP es similar a su antecesor, el art. 133 LP de 1986<sup>1086</sup>, pero introduce algunos cambios importantes, como la desaparición de la exigencia general de que el solicitante justificase la explotación de la patente objeto de la acción —lo que requería que se realizara en los términos del art. 83 de LP de 1986—, así como la obligación de justificar haber «iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos»<sup>1087</sup>. Y ello teniendo en cuenta que la obligación de explotación sí que se mantiene con carácter general en el actual art. 90 LP<sup>1088</sup>, pero no se considera como un presupuesto necesario para la solicitud de medidas cautelares.

La doctrina ha considerado que el origen de esta modificación se encuentra en la adecuación del régimen de las medidas cautelares en este ámbito a las exigencias del art. 9 de la Directiva 2004/48/CE y del art. 50 ADPIC<sup>1089</sup>.

Precisamente, el legislador ha seguido el criterio del Grupo Español de la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial), que elaboró un Informe, en febrero de 2013, justificando la supresión del referido requisito, afirmando que: «Toda vez que el Art. 9 de la Directiva 2004/48/CE no supedita la adopción de medidas cautelares a que el titular de la patente justifique la explotación del derecho infringido, cabe cuestionar la conformidad con dichos postulados comunitarios de la exigencia impuesta por el Art. 125 del 2ºb-ALP»<sup>1090</sup>.

En todo caso, la LP supera los viejos debates sobre esta cuestión, suprimiendo el requisito de la explotación como presupuesto para la admisión de las medidas cautelares. Lo que no resta que su acreditación pueda resultar conveniente como parte del *periculum in mora*, en los casos en los que se trate de una medida cautelar satisfactiva.

Así, muy interesante resulta la propuesta de PERÉZ DAUDÍ<sup>1091</sup>, que defiende que debiera exigirse la explotación de la patente por parte de aquel que solicita la imposición de

---

<sup>1086</sup> Art. 133 LP de 1986: «Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley, podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de aquella la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos».

<sup>1087</sup> De hecho, se dictaron pronunciamientos jurisprudenciales de denegación de medidas cautelares por esta falta de explotación, entre los que podemos destacar el AAP de Madrid (Sección 19ª), nº 152/2004, de 12 mayo (JUR 2004\246491).

<sup>1088</sup> Art. 90 LP: «1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español. 2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde. 3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente».

<sup>1089</sup> DEL BARRIO PÉREZ, A. «Medidas cautelares». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2016, p. 576.

<sup>1090</sup> Citado en MONTAÑA MORA, M. «La nueva Ley de Patentes...», *cit.*, p. 20.

<sup>1091</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, pp. 57-58, 60.

medidas cautelares satisfactorias, como las de cesación, no, en cambio, como requisito general —como venía haciéndose en la anterior norma—. Explica este autor que el solicitante debe acreditar el peligro en la mora procesal y este es diferente según el tipo de medida que se inste, satisfactoria o conservativa. Si lo que se pretende es que cese la realización de unos actos de infracción, el solicitante debe probar que la no concesión de esta medida le ocasiona un perjuicio y que particularmente se concreta en el daño que le causan los actos de infracción que se realizan —por ejemplo, porque vende los productos en el mercado y le «roba» parte del mercado, o porque los vende a un precio inferior por no haber tenido que realizar la correspondiente inversión en I+D+i para su desarrollo—. Si la patente no se explota por parte de quien solicita la medida, no se le estarán produciendo estos daños particulares y en nada importa que el resultado de la sentencia se demore más o menos, pues el solicitante no está explotando la patente.

Siguiendo al mencionado autor, si se trata de una medida cautelar de carácter conservativo, como la medida cautelar de embargo de cuentas, interesada ante la previsible insolvencia en el momento en que se dicte una eventual condena al pago de una cantidad dineraria, es obvio que la explotación o no de la patente en nada afecta a la licitud de esta medida cautelar.

Al respecto, GARCÍA VIDAL apunta que la eliminación de este requisito favorece que puedan darse situaciones de ejercicio abusivo del derecho de patente, ocasionadas por los *patent trolls*<sup>1092</sup>. Esta figura de los *patent trolls*, tratada con anterioridad, tiene su origen en EEUU y se refiere a los titulares de patentes que hacen un uso anticompetitivo de sus derechos. A nuestros efectos, la eliminación de este requisito de explotación puede favorecer que proliferen en España los *patent trolls* que, sin explotar sus patentes registradas en nuestro país, sí interpongan acciones judiciales frente a terceros presuntamente infractores con el solo propósito de obtener las correspondientes indemnizaciones<sup>1093</sup>.

### 3.2. Solicitante y sujeto pasivo de las medidas cautelares

El art. 127 LP establece que «quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley» podrá solicitar las medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones. De esta forma se determina quién se encuentra legitimado activamente y, a su vez, se destaca el carácter instrumental, accesorio y provisional de estas medidas respecto de la acción principal<sup>1094</sup>, anteriormente explicado.

Consecuentemente, queda subordinada la legitimación activa para solicitar medidas cautelares a la legitimación activa para ejercitar las acciones principales previstas por la LP. Además, de forma similar a lo establecido en el régimen general del art. 721 LEC, se enfatiza

---

<sup>1092</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 309.

<sup>1093</sup> En España son pocos los casos en los que se ha tratado esta cuestión, pero sí encontramos algunos supuestos en los que las autoridades de defensa de la competencia españolas han aplicado la regulación antitrust al ejercicio de acciones judiciales. MARTÍNEZ PÉREZ, M. *Patent trolls...*, cit., pp. 187-191.

<sup>1094</sup> DEL BARRIO PÉREZ, A. «Medidas cautelares», cit., pp. 575-576.

en la necesaria petición de parte, sin que en ningún caso se puedan adoptar de oficio medidas cautelares por el juez.

Asimismo, el art. 127 LP debe ponerse en relación con lo establecido en el art. 117 LP<sup>1095</sup>, que regula la legitimación activa para el ejercicio de las acciones, la que se atribuye no solo los titulares, como se ha explicado en el Capítulo Tercero.

Por lo que se refiere a la legitimación pasiva para contar con la condición de sujeto pasivo de una medida cautelar, el art. 128 LP en su apartado primero determina que se podrán adoptar estas medidas cautelares «contra el presunto infractor».

Esta referencia al presunto infractor es una novedad respecto del anterior art. 134 LP de 1986. Esta modificación que en un primer momento puede parecer positiva, sin embargo, como bien señala la doctrina<sup>1096</sup>, puede generar confusión. Si nos atenemos a lo dispuesto por el art. 127 LP, ya comentado, que determina la legitimación activa refiriéndose a «quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la Ley», podemos interpretar que las medidas cautelares podrán ser solicitadas cuando se ejercite o se vaya a ejercitar cualquiera de las acciones previstas en la LP, incluyendo, no solo las acciones de infracción de patente, sino también las de nulidad, caducidad, etc. No obstante, si atendemos a la literalidad del art. 128 LP, que se refiere únicamente al «presunto infractor», podría interpretarse que la solicitud de medidas cautelares únicamente cabe en los casos de infracción de patente, es decir, cuando se ejercitan acciones de infracción, como la de cesación, pero no, cuando se ejercitan otras acciones como la de nulidad.

En este sentido, la interpretación literal de la actual redacción puede llevar a confusiones interpretativas, como la apuntada, a pesar de que la interpretación teleológica de la norma debería apartarnos de esa interpretación —entendemos— equivocada. Por ello, hubiera sido mucho más acertado referirse al «eventual demandado», en vez de al «presunto infractor».

Además, el art. 128.2 LP, señala que las medidas cautelares referidas en el apartado primero del art. 128 LP, podrán solicitarse «cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque

---

<sup>1095</sup> El art. 117 LP establece que: «1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida. 2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva. 3. El licenciataria, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataria podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento. 4. El licenciataria que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante».

<sup>1096</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», *cit.*, p. 577.

## CAPÍTULO CUARTO

los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI». Esta ampliación de la legitimación pasiva de las medidas cautelares, como se ha dicho, ya se introdujo en la anterior normativa a través de la Ley 19/2006, que transponía la Directiva de *enforcement*.

Esta previsión, aunque se refiere a intermediarios en general, está pensada fundamentalmente para permitir la práctica de medidas cautelares frente a los prestadores de servicios de la información —a los que hace expresa mención—, con el propósito de que cesen en la prestación del servicio. Por ejemplo, para que se detenga el ofrecimiento para la venta en la red de un producto que supuestamente infringe una patente.

Igualmente, resulta evidente que esta extensión subjetiva a los intermediarios debe estar vinculada a que en el proceso declarativo también los intermediarios sean parte demandada en el proceso principal<sup>1097</sup>, como permite expresamente el art. 71.2 LP, pues no cabe la imposición de medidas cautelares frente a terceros ajenos al proceso principal<sup>1098</sup>, porque no existe el presupuesto de *fumus boni iuris* respecto de ellos.

Por último, el art. 128.2 LP especifica que las medidas cautelares que se adopten frente a los intermediarios deben ser, en todo caso, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

El tercer y último apartado del art. 128 LP incorpora lo que ya venía establecido en el anterior art. 136 LP, manteniendo que no procederá la adopción de medidas cautelares, en los casos en que el demandado cuente con un derecho de preuso, es decir, que el demandado se encuentre amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el art. 63 LP<sup>1099</sup>.

Este derecho de preuso permite al usuario o poseedor anterior de la invención patentada continuar con la explotación de la invención, aún en el caso de que esta haya pasado a constituir el objeto de una patente concedida a otra persona. Como afirma BOTANA AGRA, para ello se exige que «a) con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, la invención que constituye su objeto viniese siendo explotada en España o se hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para la explotación de la misma, y b) que el usuario haya actuado conforme a los principios de buena fe». De esta forma, quien cumple

---

<sup>1097</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 62.

<sup>1098</sup> Al respecto, BARONA VILAR apuntaba que, si un tercero no es parte en el proceso principal, pero se puede ver afectado por la adopción de una medida cautelar en ese proceso, podrá solicitar su intervención litisconsorcial o adhesiva simple, según los casos, para acceder al proceso y también poder formar parte del proceso cautelar, solicitando la adopción de una medida cautelar, su modificación, alzamiento, etc. Pero para intervenir en materia cautelar deberá dejar de ser tercero para ser parte en el proceso. BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, *cit.*, pp. 79-80.

<sup>1099</sup> Art. 63 LP: «1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengán ejerciendo. 2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior».

estos requerimientos puede continuar o iniciar la explotación de la invención «en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa»<sup>1100</sup>.

Como afirma el referido autor, el reconocimiento legal de este derecho de preuso obedece a principios como el de atención a las necesidades empresariales del usuario y de conservación de la empresa. Y en este sentido, el art. 128.3 LP viene a regular un claro supuesto de falta de *fumus boni iuris*, pues impide que el titular de la patente pueda oponer esta medida al usuario anterior.

Con acierto, PÉREZ DAUDÍ critica que lo previsto en el art. 128.3 LP resulta redundante respecto de lo ya previsto en el art. 63 LP y afirma que «hubiera sido deseable que hubiese distinguido entre el *fumus boni iuris* de las medidas satisfactivas y de las meramente asegurativas, exigiendo mayor acreditación en el primero e incluso eximiendo del mismo en medidas destinadas a informar de la pendencia del proceso como la anotación preventiva de la demanda»<sup>1101</sup>. En nuestra opinión, esta postura es correcta, pero entendemos que eliminar por completo la concurrencia del *fumus boni iuris* en medidas como la anotación preventiva de la demanda puede ser excesivo. Y, ello, porque este tipo de anotaciones pueden depreciar el valor de una patente si es que su titular está interesado en transmitirla, por lo que entendemos que, aunque se rebajase su exigencia, este requisito debiera continuar exigiéndose, desde un adecuado juicio de verosimilitud o probabilidad.

### *3.3. Órgano competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares*

Recuerda BARONA VILAR al estudiar las medidas cautelares sobre propiedad industrial, que «la tutela cautelar es una de las tres manifestaciones de la función jurisdiccional, y, en consecuencia, está atribuida dicha función a los órganos jurisdiccionales, lo que supone que estos son los únicos competentes para adoptar la medida cautelar y para ejecutarla (manifestación del art. 117.3 CE y 2.1 LOPJ)». Asimismo, afirma a renglón seguido que: «Esta premisa viene además constatada legalmente en las leyes que estudiamos». Entre estas leyes, se encontraba la LP, que hacía referencia expresa a los órganos jurisdiccionales como aquellos a quienes pueden solicitarse medidas cautelares, al igual que el ahora art. 127 LP, que establece que «quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente ley podrá solicitar del órgano judicial [...]»<sup>1102</sup>.

El órgano jurisdiccional competente para conocer de la petición de las medidas cautelares será, según lo establecido en el art. 127 LP, el que haya de conocer de la acción o acciones que vayan a ejercitarse en el proceso principal. Como afirma PÉREZ DAUDÍ, esta regla general se debe completar con lo previsto en el art. 732 LEC<sup>1103</sup>, que sí que realiza mayores especificaciones, particularmente: (i) si el proceso aún no se ha iniciado, en cuyo caso será competente el que debe conocer de la demanda principal; (ii) si se hubiera iniciado

---

<sup>1100</sup> BOTANA AGRA, M. «Efectos de la patente», *cit.*, pp. 176-177.

<sup>1101</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, pp. 57-58.

<sup>1102</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, *cit.*, p. 68.

<sup>1103</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, pp. 56-57.

y se encuentra en primera instancia, el que conoce de esta primera instancia (art. 723.1 LEC), y (iii) si se trata de medidas cautelares que se formulan durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o dichos recursos (art. 723.2 LEC). Y ello, sin perjuicio de lo previsto en el art. 130 LP, que se comentará más adelante y que prevé la posibilidad de instar medidas cautelares al juez de primera instancia, cuando se haya interpuesto un recurso de apelación contra una sentencia de condena.

No existe ninguna especialidad particular por lo que se deberán aplicar las normas descritas en el Capítulo Tercero para la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional. No obstante, debe tenerse en cuenta la reforma introducida por la LO 7/2022, a la que ya hemos hecho referencia.

### 3.4. Petición de las medidas cautelares

Como ya se ha anticipado, el órgano jurisdiccional no puede aplicar de oficio medidas cautelares, para cuya imposición siempre se requerirá solicitud de parte, lo que obedece a los principios básicos del proceso civil que también rigen en el ámbito de la tutela cautelar<sup>1104</sup>.

En concreto, la petición de una medida cautelar puede realizarse en los tres momentos que permite la regla general (art. 730 LEC), pues, aunque la LP solo se refiere expresamente a su petición *ante causam* (art. 131.1 LP *ab initio*), resulta de aplicación el art. 730 LEC, por la remisión general realizada en el art. 127 LP *in fine*. En este sentido, pueden solicitarse las medidas cautelares:

- i. Con la demanda: de esta forma, se presentará la demanda del proceso principal junto con la cautelar (art. 730.1 LEC). La solicitud se realizará en el «otrosí digo», debiendo acreditarse los presupuestos exigidos para la estimación de la petición, cumpliéndose con el resto de requisitos formales en el escrito de demanda<sup>1105</sup>.
- ii. *Ante causam*: también, pueden ser solicitadas con anterioridad a la interposición de la demanda principal en escrito independiente —incluyendo la identificación de las partes, competencia del tribunal, fundamentación tanto de los presupuestos generales como de la urgencia y necesidad de la adopción *ante causam*, así como determinación clara y precisa de la medida cautelar que se insta (art. 732.1 LEC)—. En efecto, el art. 131.1 LP establece que: «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 por el artículo 730.2 de la LEC», que es de veinte días<sup>1106</sup>. Rigen al respecto las previsiones establecidas en el régimen general.

---

<sup>1104</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, cit., p. 138.

<sup>1105</sup> *Ibidem*, p. 139.

<sup>1106</sup> El artículo 730.2 LEC establece un plazo de veinte días, computados desde la concesión: «2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad. En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El LAJ, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que

- iii. Con posterioridad a la presentación de la demanda: asimismo, también podrán solicitarse *a posteriori* de la interposición de la demanda principal cuando la petición se fundamente en hechos y circunstancias que justifiquen la pertinencia de la petición en esos momentos (art. 730.4 LEC). Esta petición se realizará en escrito independiente debiendo contener lo ya referido al respecto de la petición *ante causam*, salvo por lo que se refiere a la fundamentación de la urgencia y necesidad para adoptar las medidas antes de la demanda.

Los requisitos de la demanda cautelar serán los previstos en la LEC<sup>1107</sup>, siendo necesario en todo caso que se acredite la concurrencia de los presupuestos de adopción de las medidas cautelares previstos en el artículo 728 LEC —*fumus boni iuris, periculum in mora* y ofrecer una caución, ya explicados—.

De la misma forma, salvo las especialidades que se establecen en la LP, todo lo regulado en el procedimiento general (arts. 730 y ss. LEC) será aplicable para la adopción de las medidas cautelares en este ámbito al que nos remitimos<sup>1108</sup> y que no se desarrolla expresamente por no contener ninguna particularidad.

#### 4. La fianza y la caución sustitutoria

La fianza o caución es un presupuesto general para la adopción de medidas cautelares, *ex art.* 728.3 LEC. Además, en los arts. 746 y 747 LEC se regula la llamada caución sustitutoria.

Dada su importancia, la LP dedica un artículo para establecer algunas especialidades respecto a estos dos tipos de cauciones previstas en la LEC.

El apartado primero del art. 129 LP regula la caución, que se constituye a los efectos de resarcir al sujeto pasivo de la medida cautelar de los daños y perjuicios que su adopción pudiera causarle, por lo que es otorgada por el solicitante de la medida cautelar. A continuación, en su apartado segundo, el art. 129 LP establece la llamada caución sustitutoria, la cual permite que el sujeto pasivo de la medida cautelar pueda pedir al Tribunal la sustitución de la medida cautelar por una caución suficiente.

Este llamado «juego de fianzas»<sup>1109</sup> tiene especial relevancia en el ámbito de los procedimientos de patentes, dado el importante componente económico que tienen estas medidas y los graves efectos que puede producir, en particular, cuando se insta la medida cautelar de cesación.

Al respecto de lo que podríamos denominar «la fianza principal u ordinaria» —presupuesto general para la adopción de una medida cautelar—, se ha incorporado la

---

hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas».

<sup>1107</sup> BARONA VILAR, S. «Proceso y procedimiento cautelar». En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 557-559.

<sup>1108</sup> *Ibidem*, pp. 557-573.

<sup>1109</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», *cit.*, p. 583.

## CAPÍTULO CUARTO

previsión de que el Juez deberá señalar un plazo para constituir la caución por la parte actora, que no debe ser inferior a cinco días hábiles. Es decir, la LP establece un límite mínimo al plazo concedido por el Juez para que el solicitante preste fianza. De esta forma, la no prestación de la fianza en plazo supondrá la renuncia a la medida cautelar o medidas cautelares solicitadas.

Esta limitación temporal fue redactada siguiendo las recomendaciones del CGPJ en su informe al Anteproyecto de Ley de Patentes<sup>1110</sup>, la cual ya venía siendo aplicada *de facto* por los Tribunales. Por ello, el hecho de que sea recogida legislativamente debe valorarse de forma positiva en favor de la seguridad jurídica de las partes. Si no se fijase plazo para prestar caución, de alguna forma se estaría perjudicando la propia esencia de uno de los presupuestos, el *periculum in mora*, pudiendo situar al solicitante en una injustificada posición de ventaja procesal<sup>1111</sup>.

La cuantificación de esta caución dependerá de los daños y perjuicios que su ejecución pueda causar al demandado, debiendo tenerse en consideración la naturaleza y contenido de la pretensión y la valoración que se realice sobre el fundamento de la pretensión, a tenor del art. 728.3 LEC<sup>1112</sup>.

Por otro lado, «la caución sustitutoria» supone que el juez ha de fijar una cuantía que permitirá que el sujeto pasivo de la medida cautelar pueda sustituir en cualquier momento esas medidas por la mencionada caución. Como bien afirma BARONA VILAR: «En estos supuestos se entiende que se dan los presupuestos necesarios para adoptar la medida cautelar, pero, a su vez, existen razones legales que permiten sustituir esta medida por su afianzamiento»<sup>1113</sup>.

---

<sup>1110</sup> Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley de Patentes, de 24 de julio de 2014.

<sup>1111</sup> De hecho, la doctrina lo ha considerado un acierto, ya que «la no previsión de un periodo de tiempo puede implicar que el solicitante logre una situación de ventaja procesal sin coste alguno». PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 63. También a favor de esta medida, ÍÑIGUEZ ORTEGA, P. «Análisis crítico al Proyecto...», *cit.*

<sup>1112</sup> Al respecto, MONTEFUSCO MONFERRER establece que: «Obviamente, el importe de la caución dependerá de diversos factores y, entre ellos, de la mayor o menor incidencia de la medida cautelar ordenada en el patrimonio del demandado (en principio, no será potencialmente tan dañina una medida cautelar consistente en que se anote preventivamente en un registro público la presentación de una demanda como una medida cautelar que pretenda impedir al demandado llevar a cabo una actividad comercial o industrial durante varios meses)». MONTEFUSCO MONFERRER, J. «En torno a la facultad del titular...», *cit.*, pp. 50-51. Por ejemplo, para la fijación de la caución por un importe de 1.000.000 de euros, el Juzgado valoró lo siguiente: «82. En la cuantía de la fianza impuesta valoramos varios elementos: este tipo de máquinas de secuenciación que tienen precios muy elevados (en una media de 300.000 euros cada máquina) a los que se añaden los consumibles suministrados para las mismas y servicios auxiliares, como mantenimiento y formación. Así, por ejemplo, las ventas de la actora ILLUMNA en este sector de la secuenciación en España en 2019 fueron (en USD) de 8 millones en equipos, 27 millones en consumibles y 7,5 millones de euros en servicios (declaración escrita de Ana de la Cruz, documento de la actora). 83. También valoramos la eventual cobertura de los daños y perjuicios a los que tendría que hacer frente la actora, en caso de ver rechazada su pretensión en última instancia, atendiendo a que se está impidiendo a un competidor nuevo la entrada en el mercado de distribución y comercialización de máquinas SBS y de reactivos, así como el bloqueo o imposibilidad, hasta ahora, de la utilización de tres de las máquinas para los reactivos controvertidos y que ya se han distribuido o suministrado» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:JMB:2020:337A)).

<sup>1113</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, *cit.*, p. 149.

No obstante, esto solo se podrá acordar cuando las medidas cautelares solicitadas supongan una restricción para la actividad industrial y comercial del sujeto pasivo, siendo una posibilidad potestativa para el juez, que podrá ofrecer a las partes al tiempo de acordar las concretas medidas cautelares solicitadas y que deberá ponderar las circunstancias concurrentes<sup>1114</sup>.

Por ejemplo, la caución sustitutoria puede resultar procedente, como bien apunta GARCÍA VIDAL, teniendo en cuenta la doctrina del TJUE, en los casos en los que el demandado está negociando con el actor la concesión de una licencia y en ese ínterin se solicita la medida cautelar de prohibición, especialmente, en los casos en que la patente es esencial, por lo que su titular está obligado a conceder licencias FRAND<sup>1115</sup>.

Sea como fuere, lo cierto y relevante es que esta caución sustitutoria es «una licencia para continuar infringiendo», por lo que, a pesar de que su previsión tiene una adecuada justificación y busca un equilibrio entre los derechos de las partes, en la práctica evoca a aquello que la doctrina siempre ha denunciado, que se permita continuar infringiendo a cambio de dinero<sup>1116</sup>. De hecho, la jurisprudencia, con cuya opinión nos alineamos, advierte de sus efectos negativos, por lo que puntualiza que debe ser aplicado de manera restrictiva y excepcional<sup>1117</sup>, para que no imposibilite el cumplimiento efectivo del proceso principal.

---

<sup>1114</sup> El AAP de Madrid (Sección 28), del 6 de marzo de 2009 (ECLI:ES:APM:2009:4121A), en el que recoge lo manifestado en otros autos previos de esta AP, doctrina jurisprudencial que ha sido seguida por otros juzgados, en el que se establece que: «Asimismo, entendíamos en el primero de dichos autos que no cabía conceder la caución sustitutoria solicitada por la parte demandada cuando la conducta cuya continuación se trataba de impedir no afectaba solamente a los legítimos derechos de la parte actora, sino que tenía además una trascendencia en el mercado. A ello añadíamos en el segundo de los referidos autos que también en algunos casos en los que sólo se afecte al interés del demandante, cabe la denegación de tal sustitución, pues el nº 2 del artículo 137 de la Ley de Patentes no puede interpretarse de modo tal que el demandado, que hubiese ya iniciado la fabricación o comercialización de su producto, tenga a ultranza un derecho a que se le permita seguir trasgrediendo los derechos de patente de otro mientras dure el proceso si está dispuesto a prestar una fianza, pues eso significaría dos efectos indeseables: 1º) que se estaría obligando al perjudicado, que ha accionado judicialmente precisamente para impedir que se consumen o agraven los efectos de la infracción, a tener que soportar, en todo caso, el comportamiento infractor de sus derechos contra la simple posibilidad de obtener en un futuro el pago de una compensación económica, lo que no resultaría sostenible en un sistema que persiga la tutela de los derechos de patente y no el mero resarcimiento por la imposibilidad de protegerlos; y 2º) que se potenciaría la comisión de infracciones por parte de quienes tuvieran la capacidad económica suficiente para eludir las prohibiciones cautelares mediante la constitución de fianzas, aprovechándose así el infractor de que el tiempo jugaría en su favor ante un derecho ajeno como el de patente, que está temporalmente limitado y que, en ocasiones, puede incluso caducar antes de la finalización de los litigios, por lo que solo su protección inmediata tendría verdadero sentido».

<sup>1115</sup> STJUE de 16 de julio de 2015, *Huawei*, C-170/13. GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., p. 323.

<sup>1116</sup> CORNISH, W. R. *Intellectual property...*, cit., p. 41; GERVAIS, D.; SCHMITZ, I. *L'accord sur les ADPIC*, cit., p. 428; PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho...*, cit., p. 23.

<sup>1117</sup> «87. Por otro lado, acceder a la fijación de una caución sustitutoria provocaría un efecto llamada [a la (presunta) infracción] de otros terceros fabricantes o distribuidores o comercializadores (o, incluso los mismos, que ya han expedido 3 máquinas), sabedores de antemano del coste económico y repercutible de la (presunta) infracción. Y con la necesaria y automática reacción de solicitud de tutela judicial de la actora. Es, en definitiva, uno de los “efectos indeseables” a evitar y que la jurisprudencia antes referida denomina “potenciación de la comisión de infracciones” por quien tiene capacidad económica para regatear prohibiciones cautelares. 88. No hay que olvidar que la fijación de caución sustitutoria es excepcional pues la regla general es la protección del titular de la exclusiva. Como tal excepción debe aplicarse de manera restrictiva y, en todo caso, justificada» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 59/2020, de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:JMB:2020:337A)).

## CAPÍTULO CUARTO

En el pasado se generó un cierto debate, porque de la redacción del anterior precepto, el art. 137.2 LP de 1986, parecía derivarse la obligación del juez de estimar la caución sustitutoria si la restricción afectaba a la actividad comercial o industrial<sup>1118</sup>. Sin embargo, siendo que el actual precepto reza «podrá señalar», queda aclarado que no es obligatorio para el juez y que la caución sustitutoria solo procederá en aquellos supuestos en que el tribunal considere que la medida podría dar lugar a una restricción grave y desproporcionada de la actividad económica del sujeto pasivo de la medida cautelar<sup>1119</sup>.

En los apartados siguientes del art. 129 LP se determina que: «En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida». De esta forma se garantizan los daños que pueden ser continuados y que conforme va pasando el tiempo se van multiplicando. Además, se establece que la fianza podrá consistir en un aval bancario, pero que no se admitirán las fianzas personales.

En el apartado quinto del art. 129 LP, se establece, como la regla general, la audiencia de las partes para la fijación de la fianza, principal —en línea con lo previsto en el art. 733.1 LEC— y sustitutoria<sup>1120</sup>. No obstante, se introduce la posibilidad excepcional de oír de forma diferida al sujeto pasivo de la medida cautelar, *ex* art. 733.2 LEC<sup>1121</sup>, que regula la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* cuando concurren razones de urgencia o se considere que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar. En estos casos, la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del sujeto pasivo se regirá por lo establecido en los arts. 739 y ss. LEC.

---

<sup>1118</sup> Un ejemplo de esta corriente jurisprudencial lo encontramos en el AAP de Las Palmas (Sección 4ª), nº 185/2001, de 2 octubre (JUR 2002\50751), que establece que: «En efecto, permitir la fianza sustitutoria deja sin contenido la esencia de la medida cautelar anticipatoria, puesto que aplaza la protección efectiva de los derechos del titular de la marca y permite que el infractor pueda seguir perjudicándole. Con la fianza se consigue precisamente lo que la tutela cautelar trata de evitar, la continuidad de la actividad ilícita del infractor y viene a significar en la práctica lo que algún autor denomina especie de concesión obligatoria de licencia de explotación para el supuesto infractor. Acceder a la fianza supone dejar sin contenido de forma provisional el derecho a la tutela cautelar efectiva, mediante el proceso cautelar seguido, frustrando las expectativas del titular de la marca y entidad autorizada de impedir de forma inmediata que se sigan vulnerando sus derechos exclusivos y haciendo competencia ilícita. De modo que acordada como medida cautelar anticipatoria la cesación de la actividad infractora no es adecuado permitir su continuidad concediendo licencia legal al infractor mediante la fijación de una fianza sustitutoria cualquiera que sea cuantía». Al respecto, BELLIDO PENADÉS hacía una interpretación de la LP de 1986 junto con la LEC para concluir con buen criterio que esta petición no era vinculante para el juez. BELLIDO PENADÉS, R. *El proceso civil sobre competencia desleal...*, cit., pp. 210-212.

<sup>1119</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», cit., p. 584.

<sup>1120</sup> Para la redacción de este apartado también se siguieron las recomendaciones del informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley de Patentes mencionado.

<sup>1121</sup> Art. 733.2 LEC: «2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado. Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título. El auto será notificado a las partes sin dilación y, de no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas».

A estos efectos, PÉREZ DAUDÍ señala que en la regulación previa existía una contradicción entre el art. 138.5 LP de 1986 y la norma establecida por la LEC, ya que la LP establecía la necesidad de oír a ambas partes para la cuantificación de las fianzas. Así, en teoría, no era posible adoptar medidas cautelares *inaudita parte*, pues no podía determinarse el importe de la caución sin dar audiencia a la otra parte. Ante esto, en la práctica forense no se daban estos casos, porque se aplicaba la regulación del art. 733.2 LEC<sup>1122</sup>.

En definitiva, la remisión expresa a la LEC debe calificarse como positiva desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues normativiza lo que venía siendo aplicable *de facto*.

## 5. Medidas cautelares tras la sentencia en caso de apelación y levantamiento de la medida cautelar de cese provisional

### 5.1. Medidas cautelares en el caso de apelación

El art. 130 LP regula las medidas cautelares en caso de apelación y establece que, si la sentencia de primera instancia establece pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y esta fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que esta pueda, dentro del plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria. Todas ellas con el fin de asegurar la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes. Una de las particularidades en este caso es que el Juez de instancia, es decir, el Juzgado de lo Mercantil que haya conocido del asunto en primera instancia, mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación, que en nuestro caso sería la Audiencia Provincial correspondiente.

De esta manera, podría darse el supuesto en que se dicte una sentencia de condena a la cesación de unos actos de infracción, la cual fuera recurrida en apelación, por lo que el demandante y beneficiado por la sentencia podría instar la adopción de medidas cautelares al Juzgado de lo Mercantil que ha conocido del asunto en primera instancia. Así, evitaría que la imposición del correspondiente recurso alargara aún más la cesación que ha sido estimada en primera instancia. Se trata de una petición de medidas cautelares que, aunque excepcional, debe cumplir con los presupuestos generales. De esta forma, *el fumus boni iuris* vendrá dado por la propia sentencia de primera instancia, lo que deberá alegarse debidamente, y, además, acreditarse el *periculum in mora* y realizarse el oportuno ofrecimiento de caución.

Este trámite particular puede resultar concurrente con otras posibilidades previstas en la LEC y que en la práctica pueden dar lugar a efectos similares. Este sería el caso de la ejecución provisional de la sentencia de condena a la cesación de primera instancia, pues por

---

<sup>1122</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 63. También, BELLIDO PENADÉS se inclinaba por no aplicar, en los casos de medidas cautelares sin audiencia previa, la disposición especial de la LP, sino la regla general de la LEC. BELLIDO PENADÉS, R. *El proceso civil sobre competencia...*, *cit.*, pp. 207-208.

tratarse de un pronunciamiento condenatorio —esto es, que no afecta a la nulidad de ninguna patente— la sentencia de primera instancia podría ser ejecutada provisionalmente como se ha explicado anteriormente.

La doctrina se inclina por considerar ambas figuras como válidas, de modo que el interesado pueda optar por una u otra según le convenga, valorando las circunstancias del caso<sup>1123</sup>. Por ejemplo, teniendo en cuenta que frente a la ejecución provisional puede oponerse que, si la sentencia fuese revocada, resultará imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente los daños y perjuicios causados al ejecutado (art. 528.2.2º LEC).

Otros autores, como DEL BARRIO PÉREZ<sup>1124</sup>, lamentan que no se haya aprovechado la promulgación de la LP para aclarar algunos de los interrogantes que se plantearon en el pasado, como lo afirmado por la AAP de Valencia, que entendía que la ejecución provisional debía ser la regla general, salvo aquellos casos expresamente excluidos por la LEC (art. 525.1.3ª LEC), las cuales debían tramitarse como medidas cautelares del entonces art. 138 LP de 1986, y actual art. 130 LP<sup>1125</sup>. Pues, como apunta el referido, autor el art. 130 LP tiene su origen en la LP de 1986, que se dictó durante la vigencia de la LEC de 1881 en la que la ejecución provisional era muy restrictiva.

Por otro lado, además de esta posibilidad excepcional limitada a este plazo de tres días prevista en el art. 130 LP, MASSAGUER FUENTES<sup>1126</sup> afirma que nada impide la solicitud posterior de medidas cautelares a la Audiencia Provincial (arts. 723.2 LEC) con arreglo a las normas generales. Por tanto, siguiendo la opinión de este autor, la cual compartimos, si se cumple lo previsto en el art. 730.4 LEC, y estando pendiente el recurso interpuesto se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares, siempre y cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos, como requiere el art. 730.4 LEC. Por lo que, si expirado el plazo de tres días previsto en el art. 130.1 LP, concurrieran hechos y circunstancias que justificasen su petición en ese momento posterior, también podrían instarse y admitirse en este momento la petición de medidas cautelares, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II, del Título VI, del Libro III de la LEC.

En definitiva, dependiendo de las circunstancias del caso, será más o menos conveniente, y las circunstancias permitirán o impedirán, recurrir a una posibilidad u otra<sup>1127</sup>.

---

<sup>1123</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 64.

<sup>1124</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», *cit.*, pp. 588-589.

<sup>1125</sup> AAP de Valencia (Sección 7ª), nº 135/2002, de 19 junio (JUR 2004\33512) en un caso sobre marcas, pero que cuyos razonamientos también son aplicables a nuestro estudio, concluye que: «cuando se haya dictado una sentencia condenatoria en materia de propiedad industrial y esta tenga trascendencia registral, el acceso al registro por vía provisional lo será a través de las medidas cautelares, mientras que los otros pronunciamientos que sean provisionalmente ejecutables no podrán ser objeto de medidas cautelares al aplicarse el artículo 731.2 LEC que con carácter general sanciona la accesoriedad de las medidas cautelares, debiendo alzarse cuando se haya dictado sentencia condenatoria y pueda instarse la ejecución provisional».

<sup>1126</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, *cit.*, p. 362.

<sup>1127</sup> Al respecto resulta interesante la reflexión que realiza PÉREZ DAUDÍ en relación con la concurrencia que existe en el régimen general entre la posibilidad de acudir a la ejecución provisional o a la solicitud de medidas cautelares en fase de recurso, en virtud del art. 730.4 LEC. Pues, aunque los requisitos para instar la ejecución provisional son menos exigentes que los presupuestos requeridos para la estimación de las medidas cautelares:

## 5.2. Levantamiento de las medidas cautelares

El art. 131 LP, de nuevo, viene a enfatizar el carácter provisional, instrumental y accesorio de las medidas cautelares respecto del procedimiento principal, regulando los supuestos en los que procede el levantamiento de las medidas cautelares y sus efectos. Sin perjuicio de otros previstos en LEC, como la estimación de la oposición para los casos en que las medidas se hubieran estimado sin audiencia del sujeto pasivo (art. 741 LEC)<sup>1128</sup>.

En particular, el art. 131 LP refiere que las medidas pueden alzarse:

- i. Por haberse adoptado *ante litem* y, posteriormente, no haberse ejercitado la acción principal en el plazo de veinte días, o
- ii. Por dictarse una sentencia desestimatoria en primera instancia o revocarse una sentencia de primera instancia estimatoria.

Seguidamente, analizaremos cada uno de ellos de forma autónoma, así como los efectos de su levantamiento.

### 5.2.1. El alzamiento de las medidas cautelares adoptadas ante litem por la no presentación de la demanda (art. 131.1 LP)

El apartado primero del art. 131 LP prevé el alzamiento de la medida cautelar adoptada antes del inicio del proceso si la demanda no se presenta dentro del plazo previsto en el art. 730.2 LP, que es de veinte días. Esta previsión no introduce nada especial al régimen general, que reproduce parcialmente y al que, además, se remite.

La redacción dada por la LP prescinde de la referencia a la competencia del LAJ<sup>1129</sup> para acordar en estos casos, de oficio, el alzamiento de las medidas y la revocación de los

---

«la opción de solicitar la ejecución provisional no está exenta de riesgos, ya que la sentencia puede ser revocada. En este caso deberá reintegrar la totalidad de lo percibido indebidamente, además de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados cuando se revoque íntegramente». Sin embargo, si se opta por la solicitud de las medidas cautelares estando pendiente un recurso *ex* art. 730.4 LEC, se «aseguraría la efectividad de la sentencia estimatoria de sus pretensiones asumiendo unas responsabilidades para el caso de que sea revocada la sentencia inferior(es) a si hubiera optado por la ejecución provisional». PÉREZ DAUDÍ, V. *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Barcelona: Aterliar Libros Jurídicos, 2012, p. 213.

<sup>1128</sup> Un ejemplo de estimación de la oposición lo encontramos en un caso de imposición de medidas cautelares inaudita parte en el contexto del MWC, en el que el Juzgado estimó la oposición y acordó el alzamiento de las siguientes medidas: «2.1.- Prohibir a la demandada NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED) durante la celebración de la Feria MWC 2019 realizar actos de ofrecimiento, comercialización o cualquier tipo de explotación de los siguientes dispositivos móviles: NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2. 2.2.- La retención y depósito, a costa de la entidad demandada, hasta que recaiga sentencia que resuelva el proceso principal, de los dispositivos móviles que las demandadas haya introducido en el territorio español para su venta, ofrecimiento, o exhibición en la Feria MWC 2019». Además, acordó las siguientes medidas accesorias: «8.1.- Devolución de los dispositivos móviles incautados a la demandada. 8.2.- Oficiase para la EJECUCIÓN EFECTIVA de la presente medida en los Mossos d'Esquadra, Unidad especializada en Tecnología, que deberá dejar sin efecto las medidas de inspección, aprehensión, incautación y retirada de los teléfonos móviles de la gama o serie NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2 en el referido stand» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, de 27 febrero 2019 (AC 2020\211)).

<sup>1129</sup> IÑIGUEZ ORTEGA al respecto afirma que: «La competencia para la decisión del levantamiento de dichas medidas debería, en opinión del CEES y del Informe del CGPJ, ser decretada por el Juez y no por el secretario

actos de cumplimiento que hubieren sido realizados. Sin embargo, esto resulta innecesario al ya estarle atribuida esta competencia en el art. 730.2 LEC<sup>1130</sup>.

No obstante, la doctrina sí detecta defectos de ambigüedad legislativa, como la determinación del momento en que se debe computar el plazo para interponer la demanda. Particularmente, el art. 730.2 LEC al que remite la LP prevé que el cómputo del plazo se inicie al día siguiente de su adopción, sin embargo, no especifica si se refiere a la fecha de la notificación del Auto, por medio del cual se acuerda la práctica de la medida cautelar, o a la fecha en que la medida cautelar resulte eficaz, momento en el que se constituiría la caución por el solicitante. En la práctica se toma como *dies a quo* para el cómputo de este plazo el día siguiente a la notificación del auto por el que se adoptan las medidas cautelares<sup>1131</sup>.

### *5.2.2. El alzamiento de las medidas cautelares en caso de desestimación de la sentencia de primera instancia o revocación de la sentencia estimatoria de segunda instancia (art. 131.2 LP)*

El apartado segundo del art. 131 LP establece que las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso quedarán siempre sin efecto, en dos situaciones:

(i) «Si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas (...)». De esta forma el fallo de la sentencia de primera instancia determina la vigencia de las medidas cautelares acordadas. No obstante, el precepto se refiere a aquellas peticiones respecto de las que se ha instado su aseguramiento mediante la tutela cautelar. De modo que, si la sentencia de primera instancia condena a la cesación de los actos de infracción, pero no estima la acción de indemnización de daños y perjuicios porque no se cumplieran los requisitos, se levantarían las medidas cautelares destinadas a garantizar el pago de la indemnización, pero no, en cambio, las anticipativas de la acción de cesación estimada, como la propia cesación provisional (art. 128.1.a) LP).

(ii) Si «se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos».

En este caso, en la LP no se especifica si la revocación debe ser total o parcial, pero en consonancia con lo anterior también debiera entenderse referido a las concretas peticiones que se han pretendido garantizar por medio de las medidas cautelares. Pudiendo aplicarse la lógica empleada en el ejemplo anteriormente expuesto, de manera que, si la sentencia de primera instancia estimó la acción de cesación y de indemnización de daños y perjuicios, pero la sentencia de segunda instancia revoca la condena a indemnizar pero mantiene la de cesación, solo deberán revocarse las medidas cautelares para el aseguramiento de la indemnización.

---

judicial (Dictamen 2/2014, de 28 de mayo de 2014 CEES) (...). ÍÑIGUEZ ORTEGA, P. «Análisis crítico al Proyecto...», *cit.*, (versión online).

<sup>1130</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», *cit.*, p. 585.

<sup>1131</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. *Las medidas cautelares en el proceso civil*, *cit.*, p. 230.

Además, debemos tener en cuenta que un porcentaje nada despreciable de sentencias de primera instancia son total o parcialmente revocadas. Así, según los datos publicados por el CGPJ, en el año 2021 el 40,6 % de las sentencias de primera instancia de los Juzgados de lo Mercantil fueron total o parcialmente revocadas o anuladas. Anteriormente, en 2020 este porcentaje fue de 38,8 %<sup>1132</sup>. Por lo que, teniendo en cuenta que la petición de medidas cautelares es especialmente común en este ámbito, y que casi la mitad de las sentencias son revocadas, la aplicación de estos preceptos, dependiendo de las circunstancias, puede ser recurrente.

El artículo 131.2 LP termina estableciendo que: «Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil»<sup>1133</sup>. Por tanto, en el mismo apartado (art. 131.2 LP), en primer lugar, se hace referencia a que «quedarán siempre sin efecto», para terminar afirmando que «en todo caso» se aplica lo previsto en el art. 744 LEC que, por el contrario, permite el mantenimiento de las medidas cautelares en determinados casos. En relación con lo anterior, la doctrina entiende que sí es posible que el recurrente pueda solicitar que no se alcen o se adopten medidas cautelares distintas, fundamentándolo en las previsiones del art. 744 LEC<sup>1134</sup>. En este caso, no obstante, deberá acreditarse la subsistencia —o concurrencia, si son medidas cautelares nuevas— de los presupuestos, lo que será más complejo, teniendo en cuenta que el *fumus boni iuris* puede quedar desvirtuado por la existencia de una sentencia desestimatoria y que, además, el tribunal que debe conocer de esta petición es el que precisamente ha desestimado los pedimentos de la demanda.

En este sentido, la redacción de la anterior LP de 1986 había dado lugar a que los tribunales en los procedimientos de patentes no estimasen el mantenimiento de las medidas cautelares al que se refiere el art. 744 LEC<sup>1135</sup>. Por lo que la referencia que actualmente se realiza a la regla general es adecuada y conveniente teniendo en cuenta los antecedentes, pero

---

<sup>1132</sup> Datos extraídos del «La Justicia Dato a Dato», años 2021 y 2020. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/cgpi/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Infomes/Justicia-Dato-a-Dato/> (consultado el 15 de septiembre de 2022).

<sup>1133</sup> En concreto, el art. 744 LEC establece que: «1. Absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el LAJ ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no solicitase su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer recurso contra la sentencia. En este caso se dará cuenta al tribunal, que oída la parte contraria y con anterioridad a remitir los autos al órgano competente para resolver el recurso contra la sentencia, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a la subsistencia de los presupuestos y circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de dichas medidas. 2. Si la estimación de la demanda fuere parcial, el tribunal, con audiencia de la parte contraria, decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas cautelares acordadas».

<sup>1134</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 65.

<sup>1135</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», *cit.*, p. 586. Un ejemplo es el AAP Cantabria (Sección 2ª), nº 119/2006, de 1 marzo 2006 (JUR 2006, 133353), que establece que: «[...] En consecuencia debe decirse que permanece en su primitiva redacción y no ha sido objeto de modificación alguna por la LECiv el art. 139 de la LP cuyo apartado 3º expresamente establece que «das medidas cautelares que se hubiesen acordado, en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la Sentencia dictada en primera instancia no fuese favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubiesen sido aquellas medidas solicitadas, o se revocase la Sentencia de primera instancia, en el supuesto de que aquella hubiese sido favorable a los referidos pedimentos». A juicio de esta Sala la clara y terminante disposición legal generalizada por la palabra «siempre» determina y anuda el efecto extintivo de la medida cautelar provisionalmente concedida al solo hecho de la decisión desestimatoria en la instancia sobre la acción principal, sin que el principio de especialidad permita acudir al supuesto del art. 744 de la LECiv para el caso de sentencia no firme».

sería recomendable que se eliminara la palabra «siempre» de la primera oración del art. 131.2 LP, a efectos de evitar la mencionada contradicción.

### 5.2.3. *Los efectos del alzamiento de las medidas cautelares impuestas*

Con carácter previo debe considerarse que, si el resultado obtenido en el proceso principal es contrario a la pretensión que se vio garantizada por las medidas cautelares impuestas, estas medidas devendrán improcedentes, de modo que se habrán causado al sujeto pasivo de las medidas cautelares —absuelto en el proceso principal— unos daños carentes de fundamento<sup>1136</sup>.

Los apartados tercero y cuarto del art. 131 LP regulan el procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios que hayan podido causarse a aquel que ha sido sujeto pasivo de las medidas cautelares que han sido posteriormente alzadas. Al respecto, BARONA VILAR afirma que la «fianza, presupuesto de adopción de las medidas cautelares, que debió en su momento ser prestada por el actor, se convierte ahora en medida cautelar, que sirve para garantizar la satisfacción de la pretensión indemnizatoria que ejercita el demandado del proceso principal contra el demandante-solicitante de la medida»<sup>1137</sup>.

En concreto, el art. 131.3 y 4 LP establece que «El secretario judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por daños y perjuicios que aquellas le hubieran ocasionado».

Este apartado introduce una novedad en la materia: un plazo de dos meses. Se advierte que la redacción puede resultar confusa, pues deben «leerse entre líneas» algunas de sus consecuencias. Y ello porque de forma indirecta establece un plazo de dos meses para que el sujeto pasivo de la medida cautelar concrete su pretensión indemnizatoria, durante el cual el Juzgado retendrá la caución prestada por el solicitante de esta. Aunque no se diga expresamente, del precepto se desprende *a contrario sensu* que en el caso de que el sujeto pasivo de la medida cautelar solicite la indemnización dentro de ese plazo, la caución no será devuelta, quedando a cuenta de los daños y perjuicios.

A lo anterior se añade que esta previsión se aplicará sin perjuicio del plazo general legal para la interposición de la acción de daños y perjuicios. Por ello, lo conveniente será que en el decreto que acuerde el alzamiento de las medidas cautelares se advierta al sujeto pasivo de que tiene un plazo de dos meses para reclamar los daños y perjuicios ocasionados y que expirado este, se devolverá la caución prestada. Si no se solicita la indemnización en esos dos meses, el sujeto pasivo podrá acudir al plazo general para solicitar los daños y perjuicios causados, aunque ya no se dispondrá a su favor de la caución.

La inclusión de este plazo hoy en día es una especialidad de este tipo de procesos, por lo que algunos autores, como PÉREZ DAUDÍ, consideran que hubiera debido incorporarse

---

<sup>1136</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. *Las medidas cautelares en el proceso civil*, cit., p. 247.

<sup>1137</sup> BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares sobre propiedad industrial*, cit., p. 161.

a la regulación general de las medidas cautelares, concretamente como un apartado del art. 745 LEC<sup>1138</sup>.

Por último, el apartado cuarto del art. 131 LP establece que el procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios será el incidente que se regula en los arts. 712 y ss. LEC, para la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas, así como la rendición de cuentas. Asimismo, la fianza prestada garantizará su efectividad, pero si fuera insuficiente, se seguirá la vía de apremio. Esta solución se diferencia de la anteriormente prevista en el art. 139.2 LP de 1986, en el que se disponía que «el demandado podrá ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad para reclamar el importe restante».

En consecuencia, si la fianza entregada como garantía fuera insuficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, pues los daños causados superasen la caución prestada, se seguirá la vía de apremio contra el responsable. De esta forma se pretende agilizar el procedimiento de indemnización de los daños y perjuicios, ya que evita que deba acudirse a otro procedimiento para la ejecución de la resolución que fija la cuantía del perjuicio, pudiendo dirigirse directamente a la vía de apremio.

Aunque la doctrina calificó como positiva esta modificación y previsión directa de la vía de apremio, pues evita mayores costes temporales y económicos para el perjudicado<sup>1139</sup>, otros autores consideraron que la LP aún podría haber ido más allá, delimitando con mayor precisión el régimen de responsabilidad y el procedimiento para cuantificarla, especialmente cuando nos encontremos ante casos de responsabilidad objetiva o por culpa<sup>1140</sup>.

Sea como fuere, la indemnización por los daños y perjuicios causados al sujeto pasivo no solo cabe en los supuestos de levantamiento de las medidas cautelares a los que se refiere el art. 131. 1 y 2 LP, sino también en otros casos, como cuando las medidas cautelares se adoptan *inaudita parte* y se estima la oposición del sujeto pasivo (arts. 741 y 742 LEC), o en supuestos de denuncia o desistimiento del demandante o de revocación del auto que imponga las medidas (por ejemplo, en caso de apelación del mismo, *ex art.* 741.3 LEC)<sup>1141</sup>.

## 6. Escritos preventivos

Según ya definió esta autora en anteriores trabajos, los escritos preventivos o *protective letters* son instrumentos de defensa procesal anticipatoria que aquel que prevé que puede ser sujeto pasivo de una medida cautelar *inaudita parte* puede presentar ante el Juzgado que considera competente de la hipotética medida cautelar, realizando cuantas alegaciones de hecho y derecho y aportando los documentos que considere pertinentes, a los efectos de justificar anticipadamente su posición y evitar la adopción de una medida cautelar sin darle

---

<sup>1138</sup> PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas...», *cit.*, p. 66.

<sup>1139</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ sostiene en relación con ello que: «Evidentemente esto agiliza las reclamaciones por este concepto». BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Novedades más relevantes de la Ley 24/2015...», *cit.*

<sup>1140</sup> IÑÍGUEZ ORTEGA, P. «Análisis crítico al Proyecto...», *cit.*

<sup>1141</sup> DEL BARRIO PÉREZ, Á. «Medidas cautelares», *cit.*, p. 587.

audiencia y, por tanto, sin que se puedan tener en consideración sus argumentos defensivos<sup>1142</sup>.

El art. 132 de la LP regula por primera vez en España esta figura a sugerencia del CGPJ<sup>1143</sup>, que ya venía siendo admitida en otros países de nuestro entorno como Alemania, Suiza, Reino Unido y Países Bajos<sup>1144</sup>. Particularmente, el escrito preventivo —*schutzschrift*, en alemán— tiene un origen netamente germánico, donde desde principios del s. XX ya se venía avalando su utilizando por la doctrina. Finalmente, fue admitido por primera vez en Alemania en la Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo, y, actualmente, se reconoce en el art. 945 (a) de la *Zivilprozessordnung* (ZPO), en vigor desde enero de 2016<sup>1145</sup>.

Además, el art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP lo regula como un mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*.

Con anterioridad a su regulación legislativa, en España en la práctica ya se había admitido por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, no en cambio por los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, lo que había configurado un panorama jurisprudencial discrepante entre unos y otros<sup>1146</sup>. Además, para mayor distanciamiento entre una postura y otra, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, desde 2015, comenzaron a adoptar una serie de Acuerdos (Protocolos) para la tramitación ágil y efectiva de medidas cautelares que pudieran

---

<sup>1142</sup> CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial», *Revista General de Derecho Procesal*, n° 53, 2021 (versión online). Por su parte, la jurisprudencia lo define como: «El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído» (entre otros, Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Barcelona, 23 de febrero de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:1185ª)).

<sup>1143</sup> El Informe del CGPJ del Anteproyecto de la Ley de Patentes, de 24 de julio de 2014, en su p. 49 propone la regulación de los escritos preventivos en la LP. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Patentes> (consultado el 18 de septiembre de 2022).

<sup>1144</sup> Los escritos preventivos en Suiza se regulan en su § 270 ZPO que establece que: «Quien tuviera razones para suponer que se adoptará frente a él una medida cautelar sin audiencia previa, un embargo preventivo conforme a los artículos 271-281 SchKG o bien otras medidas, puede exponer su posición de forma cautelar a través de un escrito preventivo». En este país se permite el uso de los escritos preventivos para todo proceso en el que puedan instarse medidas cautelares *inaudita parte*. GASCÓN INCHAUSTI, F. *Medidas cautelares de proceso civil extranjero (art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Granada: Comares, 1998, p. 99. Sobre los escritos preventivos en Países Bajos, *vid.* MULDER, D. y BREMER, J. «National Patent Litigation - The Netherlands», *Les Nouvelles* 314, 2018, pp. 4-5.

<sup>1145</sup> La doctrina alemana se refirió por primera vez a este instrumento procesal en 1912, limitándolo al señalamiento de una vista oral; y, más adelante, en 1932, defendiendo la posibilidad de que el demandado, ante la amenaza de la petición en su contra de medidas cautelares, pudiera solicitar el rechazo de esa petición cautelar o la celebración de una vista anterior a la resolución sobre la solicitud de medidas cautelares. STERN, J. *Arrest und einstweilige Verfügung nach der Deutschen Zivilprozessordnung*, Berlin, 1912; KOPPERS, R. «Die Berücksichtigung von Schriftsätzen des Antragsgegners im ArrestbechluBverfahren», *DZJ*, 1932, pp. 347-348. Citados en ORTIZ PRADILLO, J.C. *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, Madrid: Iustel, 2006, pp. 247-248; y en GASCÓN INCHAUSTI, F. *Medidas cautelares de proceso civil extranjero...*, *cit.*, pp. 99-100.

<sup>1146</sup> A favor de su admisión, entre otros, el Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013 (AC 2013\1398), que fue el primero en admitirlo. En contra, entre otros, el Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Madrid, de 29 enero 2014 (JUR 2014\64117).

instarse en relación con ferias comerciales internacionales, en los que se referían expresamente a la admisión de los escritos preventivos; lo que se estudia más adelante.

Su importancia es reseñable por cuanto, según ya se ha explicado en términos generales, también aplica a los procesos civiles sobre marcas, diseños industriales, obtenciones vegetales y topografías de productos semiconductores, incluso en materia de secretos empresariales<sup>1147</sup> en los que se deberán admitir, de cumplirse los requisitos que a continuación se estudian.

### *6.1. Sujetos: referencias inexactas a «la persona que prevea» y «el titular» de la patente*

El párrafo primero del apartado primero del art. 132 LP establece que el escrito preventivo podrá interponerse por «la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra [...]»

De esta forma, la condición de «solicitante prevenido», término acuñado por la jurisprudencia para quienes interponen los escritos preventivos, no exige ningún requisito legal en particular<sup>1148</sup>. Sin embargo, de la propia lógica de esta figura se desprende que al menos esta persona debe contar con una causa o interés legítimo que justifique su posición y que puede desprenderse de lo que sí se refiere en la norma, que el solicitante prevenido prevé la interposición de una petición de medidas cautelares frente a él. Así lo ha venido exigiendo la jurisprudencia<sup>1149</sup>, lo que ha suscrito la doctrina<sup>1150</sup>.

Además, la jurisprudencia admite que los escritos preventivos puedan venir interpuestos por «un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*». Para lo que exige una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y que todas ellas comparezcan bajo la misma representación procesal<sup>1151</sup>. Este mismo razonamiento

---

<sup>1147</sup> GACRÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 314-315. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 372.

<sup>1148</sup> La jurisprudencia señala que: «La parte que lo presenta es el “solicitante” del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial -de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos “solicitante prevenida” y “pre-actora” para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente». Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, de 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:969A).

<sup>1149</sup> Entre otros podemos citar, el Auto Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 5 enero 2017 (JUR 2017\12742) y posteriores Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, de 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:969A), Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5, de 25 de marzo de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:1460A), en los que se explicita que: «El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: efectuar un pronóstico acerca de la interposición de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*; en definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Debe tener por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.».

<sup>1150</sup> SCHUMMANN BARRAGÁN, G. «Los escritos preventivos en la Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, nº 62, 2019, pp. 6-7.

<sup>1151</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 11 junio 2019.

jurisprudencial podría ser aplicado respecto del preactor o eventual solicitante de las medidas cautelares<sup>1152</sup>, conceptos que se desarrollan a continuación.

Por otro lado, el precepto no hace referencia a respecto de quién pueden interponerse estos escritos, lo que se ha denominado parte «preactora» o «eventual solicitante de las medidas cautelares». No obstante, en el párrafo segundo del art. 132.1 LP se hace mención expresa al titular de la patente, como aquel a quien se deberá notificar la interposición del escrito preventivo. Esta referencia, sin embargo, es imprecisa por cuanto no solo están legitimados para solicitar las medidas cautelares los titulares de la patente, sino también otros, como licenciatarios, usufructuarios, etc. Lo que se ha tratado con anterioridad. Esta mención al titular, en nuestra opinión, es incorrecta y puede traducirse en algunos problemas derivados de retrasos e incluso imposibilidad de notificar al titular que se encuentra domiciliado en el extranjero. Además, pueden darse supuestos en los que el titular de la patente sea una empresa extranjera, por ejemplo, china o japonesa, y en España la patente se esté explotando a través de un licenciatario español. De modo que quien tiene el verdadero interés en proteger la patente en el mercado español es el licenciatario español, que si cumple los requisitos del art. 117.2 y 3 LP, podrá interponer las correspondientes acciones de defensa. De modo que, tendría más sentido que se notificara a este licenciatario, el cual debería notificar a su licenciante como exige la buena fe contractual que les une y por aplicación analógica del art. 117.4 LP. De hecho, en la práctica podría darse la paradoja de que el solicitante prevenido se refiriera en su escrito al titular de la patente, por lo que el juzgado notificase a este. Y que, después, las medidas cautelares *inaudita parte* fuesen solicitadas por el licenciatario intentando eludir el escrito preventivo, del que pudo tener conocimiento por el titular o no, pero no se le notificó oficialmente. La casuística puede ser muy diversa, por lo que los tribunales deben velar por el equilibrio de los derechos de las partes y, en todo, caso porque no se perjudique el principio de buena fe procesal<sup>1153</sup>.

Por ello, entendemos que sería más conveniente no referirse «al titular de la patente» sino al «eventual solicitante de medidas cautelares»<sup>1154</sup>.

---

<sup>1152</sup> MARQUÉS JARQUE, I.; MORALES MATOSAS, L. A. «La evolución de los escritos preventivos en la práctica judicial española». En AA.VV. (Ortega Burgos, E., dir.) *Actualidad Propiedad Industrial e Intelectual*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 312.

<sup>1153</sup> De alguna forma, el Juzgado de lo Mercantil nº de Madrid, entra en esta cuestión, adoptando una posición de interpretación amplia: «(v) En cuanto a sus efectos personales o extensión subjetiva, dados los términos del art. 132 LP al exigir la identificación del titular y de los registros titularidad del eventual demandante cautelar, así como la justificación fáctica, objetiva y subjetiva de una potencial pretensión precautoria, resulta que resultarán sujetas al mismo las solicitudes cautelares del titular notificado; a los que deben adicionarse los causahabientes o cesionarios [-legitimados para el ejercicio de acciones cautelares-] de los derechos de aquella titular. En lógica coherencia aparece como razonable que el presente expediente cautelar extienda sus efectos, durante su pendencia y latencia, a las acciones que pudieran dirigirse contra derecho-habientes del solicitante del escrito preventivo, de sociedad vinculada o de partícipes en el proceso de producción, comercialización o distribución, siempre que los hechos en que se funde la pretensión cautelar inaudita parte encuentren reflejo en el escrito preventivo. De tratarse de actos de comercio no recogidos en el escrito, o de sujetos no relacionados en el mismo, resultarán ellos ajenos a la eficacia del presente expediente cautelar» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, de 15 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:JMM:2020:41A)).

<sup>1154</sup> Esta propuesta ya había sido desarrollada por esta autora en: CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos...», *cit.*

## 6.2. Pero en realidad, ¿para qué sirven los escritos preventivos?

Dice el art. 132.1 LP que se podrá comparecer para «justificar su posición mediante un escrito preventivo». La laxitud de esta afirmación es enorme teniendo en cuenta que no se especifica respecto de qué se debe justificar su posición.

Ante esta imprecisión se pueden plantear dos posibilidades. La primera se refiere a que el escrito preventivo podría justificar que no procede la adopción de las medidas cautelares en la condición de *inaudita parte*, es decir, acreditando solo su no procedencia sin dar trámite de audiencia al sujeto pasivo de la medida cautelar. La segunda, que el escrito preventivo pretenda justificar la no procedencia de las medidas cautelares, es decir, la desestimación de las eventuales medidas cautelares *inaudita parte* que se cree pueden solicitarse frente al mismo, alegando los motivos por los que no cabe la adopción de la medida cautelar. Y ello sin perjuicio de que ambas posturas podrían justificarse de forma acumulada.

MASSAGUER FUENTES se ha posicionado a favor de la primera postura argumentando cuanto sigue: «A pesar de contener una oposición anticipada a la solicitud de medidas cautelares, el escrito preventivo no modifica el curso de la tramitación ordinaria de las medidas cautelares; en este sentido, no puede servir de base para fundar una inmediata desestimación de la solicitud correspondiente por considerarse que no concurren los presupuestos jurídico-materiales requeridos al efecto»<sup>1155</sup>. No obstante, otros autores parecen inclinarse por la segunda opción, que es la que también parece desprenderse del tenor jurisprudencial<sup>1156</sup>.

En nuestra opinión, la postura correcta es la defendida por MASSAGUER FUENTES, ya que si el juez, teniendo en cuenta el contenido del escrito preventivo y de la petición de medidas cautelares *inaudita parte* desestima la petición por motivos de fondo en ese momento procesal tan prematuro se estarían dejando de aplicar injustificadamente las reglas generales de tramitación ordinaria de las medidas cautelares, particularmente los arts. 734.2 y 741.1 LEC. Así, el solicitante de la medida cautelar *inaudita parte* no conocería los argumentos del solicitante prevenido y eventual sujeto pasivo de las medidas cautelares, pues solo será notificado del Auto de formación de pieza separada a la que da origen la admisión del escrito preventivo, pero no del contenido de este. De esta forma, se perjudicaría su derecho de contradicción, pues una cosa es que su petición cautelar se tramite con audiencia, a pesar de haberse solicitado *inaudita parte*, y otra diferente que se desestime su petición sin

---

<sup>1155</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 375.

<sup>1156</sup> Entre los autores, LISSEN ARBELOA, J. M. «Ferias comerciales y derechos de propiedad industrial e intelectual: medidas cautelares», *Análisis GA\_P*, 2017, p. 3. Versión online <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/ferias-comerciales-y-derechos-de-propiedad-industrial-e-intelectual-medidas-cautelares-y-escritos-preventivos.pdf> (consultado el 6 de febrero de 2020). PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico...», cit., pp. 67-68. CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J. «La nueva Ley de Patentes», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 76, 2015, p. 40. Por lo que se refiere a la jurisprudencia, el Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Barcelona, en su Auto de 5 enero 2017 (JUR 2017\12742), afirma que se trata de «un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído». En este sentido también, Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Barcelona, de 11 de junio de 2019 (JUR\2019\248911) y Auto del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Barcelona, de 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:969A).

trámite contradictorio, bien sea en la vista para la audiencia de las partes (art. 734.2 LEC) o en una vista diferida (art. 741.1 LEC).

Por eso, desde nuestro punto de vista, los escritos preventivos deberían tener como finalidad justificar la no concurrencia de los requisitos de urgencia y necesidad del art. 733.2 de la LEC, para instar que las medidas cautelares no se acuerden *inaudita parte* y que se dé el correspondiente trámite de audiencia al sujeto pasivo, aunque en el escrito se puedan referir algunos indicios sobre la improcedencia de estas medidas, por ejemplo, por la no infracción de la patente<sup>1157</sup>. Y con independencia de que *a posteriori* ya manifieste su oposición de fondo, bien en el trámite de oposición del art. 739 LEC, si se tramitan *inaudita parte*, o bien cuando se le dé audiencia, *ex* art. 733.1 LEC, y en la posterior vista, si se sigue la regla general. Y todo ello sin que precluyan sus derechos de alegación y probatorios, pues en estos otros momentos podrá emplear otros que más convengan a su defensa<sup>1158</sup>.

### 6.3. ¿Competencia cautiva?

El apartado primero del art. 132 LP determina que el solicitante prevenido «podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas». En el apartado siguiente el legislador pretende evitar que el eventual solicitante de las medidas cautelares se pueda ver vinculado por la decisión del solicitante prevenido y establece que «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 entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado».

Sin duda, el legislador ha sido consciente de que el solicitante prevenido puede aprovechar la ventaja de jugar la primera carta e intentar llevar el litigio a un juzgado que convenga a sus intereses, por lo que dedica un apartado en concreto para evitar que la decisión del solicitante prevenido vincule al eventual solicitante de las medidas cautelares *inaudita parte*. Empero, la regulación no es técnicamente precisa, por cuanto la concreta redacción del art. 118 LP y configuración de la competencia objetiva y funcional permite que puedan darse casos en los que el solicitante prevenido tenga un cierto margen de discrecionalidad, pues resulten competentes varios Juzgados de lo Mercantil, lo que se ha tratado en el Capítulo Tercero<sup>1159</sup>. De esta forma, si, por ejemplo, podrían ser competentes los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, de modo que, si el solicitante prevenido opta por Madrid, porque conviene a sus intereses particulares, esta decisión sí que parece que podría vincular al eventual solicitante de las medidas cautelares. La anterior conclusión se desprende del hecho de que el art. 132.2 LP se refiere a aquellos casos en los que el juzgado no sea competente, pero si lo es nada podría objetarse

---

<sup>1157</sup> CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos...», *cit.*

<sup>1158</sup> MARQUÉS JARQUE, I.; MORALES MATOSAS, L. A. «La evolución de los escritos preventivos...», *cit.*, p. 313.

<sup>1159</sup> Téngase en cuenta en todo caso la reforma operada por la LO 7/2022.

acogiendo el tenor literal de la LP que requiere que no sea competente. Por tanto, la elección del solicitante prevenido sí que vincularía al eventual solicitante prevenido, dejando cautiva la competencia ante este tribunal<sup>1160</sup>.

En contra de esta opinión, encontramos a algunos autores que defienden que el solicitante de las medidas cautelares podría solicitarlas ante otro Juzgado de lo Mercantil que considere competente, sin verse vinculado por la elección del tribunal competente realizada por el solicitante prevenido<sup>1161</sup>.

Una enmienda a lo anterior que viene poniendo la jurisprudencia es requerir que el procurador de la parte solicitante prevenida comunique a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles competentes para estas materias —que actualmente, si consideramos que siguen en vigor los Acuerdos de especialización del CGPJ, según se ha explicado en el Capítulo Tercero, son Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao— la resolución que admite a trámite el escrito preventivo, a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo<sup>1162</sup>.

La solución a estos «juegos» de competencia podría ser configurar un registro único de escritos preventivos, de modo que todos se presentaran ante el mismo registro, que pudieran consultar todos los juzgados. Así, cuando se interpusieran escritos de medidas cautelares *inaudita parte*, el juzgado debería chequear con este registro si se ha interpuesto previamente un escrito preventivo que deba tener en consideración. Actualmente, esta solución ya se prevé en otros ordenamientos jurídicos, como el alemán, y en esta línea también se configura también en el sistema del TUP<sup>1163</sup>.

En concreto, en Alemania cuentan con un registro central de escritos preventivos<sup>1164</sup> público y federal, que permite recepcionar *online*<sup>1165</sup> cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado. Su utilización se encuentra muy extendida, pues se depositan anualmente en Alemania más de 20.000 escritos preventivos<sup>1166</sup>.

De todos modos, si se instaurase este registro se debería establecer un procedimiento de consulta ágil y telemático desde cualquier juzgado, pues si se configurase como otro trámite extra que el juzgado debe solicitar y el registro contestar, se podría traducir en un

---

<sup>1160</sup> CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos...», *cit.*

<sup>1161</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 318-319.

<sup>1162</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 1, a 16 de diciembre de 2021 (ROJ: AJM B 4498/2021).

<sup>1163</sup> GARCÍA VIDAL, Á. «Las *protective letters* en materia de patentes: situación en los tribunales españoles», *Análisis farmacéutico GA\_P*, Mayo 2014, 2014. Disponible en: <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/las-protective-letters-en-materia-de-patentes-situacion-en-los-tribunales-espanoles.pdf> (consultado el 19 de septiembre de 2022).

<sup>1164</sup> Para más información, *vid.* <https://schutzschriftenregister.hessen.de/> (consultado el 19 de septiembre de 2022).

<sup>1165</sup> *Vid.* <https://www.zssr.justiz.de/> (consultado el 19 de septiembre de 2022).

<sup>1166</sup> Esta información se repite en múltiples resoluciones judiciales, Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, 22 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:JMB:2021:3338A).

## CAPÍTULO CUARTO

alargamiento innecesario del tiempo de respuesta del juzgado, teniendo en cuenta la urgencia que requiere la resolución de las medidas cautelares *inaudita parte*.

### 6.4. Tramitación

El párrafo segundo del art. 132.1 LP establece que una vez se haya recibido el escrito preventivo el Juez acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente.

De esta manera, una vez se admitido a trámite el escrito preventivo se abrirá una pieza separada de medidas cautelares<sup>1167</sup>. Así, GARCÍA VIDAL sostiene que se trata de una obligación imperativa del juez, pues se regula como «acordará», por lo que si se cumplen los requisitos de admisión el juez necesariamente deberá abrir un procedimiento de medidas cautelares —a diferencia de su tramitación anterior a la LP que se tramitaba como un procedimiento de jurisdicción voluntaria—<sup>1168</sup>.

En la jurisprudencia se ha planteado la cuestión jurídica de si es posible la admisión de un escrito preventivo sobre la base de una patente europea ya concedida, pero pendiente de su validación y publicación en España o bien cuando la solicitud de patente europea está pendiente de publicación de su concesión por una decisión de la Cámara de Recursos de la EPO. Así, la opinión mayoritaria de la Sección de patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona quedó recogida en el auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 4, de 29 de junio de 2020, y fue admitir el escrito, entre otros motivos, porque exigir que el título de propiedad del futuro demandante —patente europea— deba de estar validado en España supone,

---

<sup>1167</sup> En estos casos, la sucesión de actos procesales que tiene lugar se pone de manifiesto en los antecedentes de hecho del siguiente Auto, préstese atención a las fechas: «PRIMERO.- La representación procesal de las actoras presentó el día 20 de agosto de 2020 solicitud de Medidas Cautelares *Inaudita Parte* por infracción de derechos de propiedad industrial, frente a la entidad Bayer al amparo de los artículos 133 y siguientes LP, y 730.4 y 736.2 de la LEC, solicitando diversas medidas. SEGUNDO.- El día 7 de agosto de 2020, don Ángel Quemada Cuatrecasas, Procurador de Bayer Intellectual Property GmbH, Byer Animal Health GmbH y Bayer Hispania presentó escrito solicitando, en resumen, que se tuviera por formulado escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares inaudita parte en materia de patentes. TERCERO.- El día 11 de agosto de 2020, en el expediente de Medidas Cautelares Nº 1237/2020-MI, se dictó auto por este Juzgado resolviendo el escrito preventivo presentado por Bayer. CUARTO.- Admitida a trámite la solicitud urgente de medidas cautelares, se acordó incorporar a autos el escrito preventivo presentado por Bayer (autos Nº 1237/2020-MI), quedado los autos vistos para resolver. QUINTO.- El 28 de agosto de 2020 este Juzgado dictó auto cuya parte dispositiva indicaba: " Se acuerda NO HABER LUGAR a adoptar, sin audiencia del demandado, las medidas cautelares solicitadas por Ceva Santé Animale, S. A., y Ceva Salud Animal, S. A. U., todo ello sin imposición de las costas causadas. Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 734.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se cita a las partes a la vista para el próximo día 11 de noviembre de 2020, a las 9.30 horas, lo que se comunicará a ambas."» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 113/2021, de 23 de febrero de 2021 (ECLI:ES:JMB:2021:385ª)).

<sup>1168</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 315-316. Al respecto la jurisprudencia ha manifestado que: «5.1.- La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que la presentación del escrito preventivo supondrá que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares” (párrafo 2º del apartado 1º del art. 132), esto es, la apertura de un expediente o pieza de medias cautelares. 5.2.- Con la Ley de Patentes de 2015, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares, obligatoriamente (“el Juez o Tribunal acordará...”). Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares inaudita parte» (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5, de 25 de marzo de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:1460A)).

primero, añadir un requisito que no exige dicho precepto y, segundo, juzgar anticipadamente la admisibilidad o estimación de la eventual medida cautelar *inaudita parte* que se pudiera presentar.

Asimismo, la norma prevé la notificación al titular, aunque como se ha advertido, la referencia al titular no es técnicamente precisa, dadas las circunstancias que pueden concurrir en cada caso y teniendo en cuenta regulación de la legitimación activa para solicitar las medidas cautelares<sup>1169</sup>. Sea como fuere, si en el escrito se ha referido como eventual solicitante de las medidas cautelares a otra persona distinta del titular, por ejemplo, al licenciatarario, también debiera notificarse al titular, pues a esto obliga la LP. Por ello, será necesaria su previa identificación en el escrito preventivo.

Esta notificación, sin embargo, no se prevé en otros ordenamientos como el suizo o el alemán y ha sido cuestionada por la doctrina<sup>1170</sup>.

Por su parte, la mayoría de autores consideran que la notificación solo deberá serlo del auto que acuerde la formación del procedimiento de medidas cautelares, pero nunca se le deberá dar traslado del escrito preventivo<sup>1171</sup>. Por el contrario, encontramos casos jurisprudenciales en que se permite que el preactor pueda personarse en la pieza de medidas cautelares para conocer el contenido del escrito preventivo con carácter previo a configurar su petición de medidas cautelares, lo que, no obstante, puede influir en el *periculum in mora* exigible para la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*.

En nuestra opinión, el preactor no solo no debiera conocer el contenido del escrito preventivo, lo que le colocaría en una posición ventajosa que le permitiría rearmar sus argumentos para conseguir que se dicte una resolución conforme a sus intereses; sino que tampoco debería conocer que se ha interpuesto un escrito preventivo frente a él, lo que se resolvería con un sistema registral como se ha propuesto con anterioridad.

Un aspecto muy positivo deriva del hecho de que en estos casos la jurisprudencia ya tiene por comparecido al solicitante prevenido, por lo que si se interpusiera la solicitud de medidas cautelares se le notificaría directamente agilizando su tramitación.

Por otro lado, el párrafo segundo del art. 132.1 LP *de facto* establece un plazo de vigencia de tres meses de los escritos preventivos, pues regula que si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, el juez podrá dar al procedimiento el curso ordinario, es decir, con previa audiencia del sujeto pasivo de las medidas cautelares, previsto en los arts. 733.1 y 734.3 LEC<sup>1172</sup>. Igualmente, aclara que el juez también podrá acordarlas *inaudita*

---

<sup>1169</sup> Por ello, y siendo que la jurisprudencia permite que el escrito preventivo se presente frente a varias personas, siempre que estos queden perfectamente identificados, se les deberá notificar a todos ellos la interposición del escrito preventivo. SCHUMMANN BARRAGÁN, G. «Los escritos preventivos en la Ley de Patentes», *cit.*

<sup>1170</sup> *Ibidem*, pp. 2-3, 11. Al respecto del TUP, el art. 207 apartados 7 y 8 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento TUP establece la no publicación del escrito. TILMANN, W., & PLASSMANN, C. *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary*, Oxford University Press, 2018, pp. 2009-2010.

<sup>1171</sup> GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, *cit.*, pp. 316-317.

<sup>1172</sup> La jurisprudencia viene reconociendo los efectos del escrito preventivo desde la fecha de la solicitud del mismo y, sin embargo, computa el plazo de tres meses desde la notificación del auto de admisión del escrito al preactor. Lo que explica en los siguientes términos: «c) Efectos desde la fecha de la solicitud 6.6 En tercer lugar, hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud

*parte* por medio de correspondiente auto en los términos y plazos del art. 733.2 LEC. De esta forma, el juez teniendo en cuenta el escrito preventivo y la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* podrá valorar si concurren los requisitos que exige la LEC para tramitarlos con audiencia previa del demandado o *inaudita parte* —si concurren los requisitos de urgencia y necesidad del art. 733.2 LEC—.

La jurisprudencia cuando empezó a admitir este tipo de escritos, antes de su regulación en la LP, preveía la posibilidad de solicitar una prórroga de este plazo de tres meses, lo que sí se prevé en otros casos, como en el Reglamento de procedimiento del TUP<sup>1173</sup>. Así, actualmente, sigue recogiendo esto en sus resoluciones lo que, en nuestra opinión, debiera reconsiderarse pues supone una duplicación del plazo previsto en la LP<sup>1174</sup>.

### 6.5. *El mejor ejemplo: Protocolos de actuación rápida*

La jurisprudencia ha dicho en múltiples ocasiones que «En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos de propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es *el Mobile World Congress*, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país»<sup>1175</sup>. La relevancia empresarial de este tipo de ferias es enorme ya que reúne a miembros de un mismo sector para presentar sus productos, lo que permite analizar las líneas de negocio estratégicas del sector y las líneas de negocio de los competidores, así como cerrar acuerdos comerciales entre sus miembros<sup>1176</sup>. Además, son el caldo de cultivo de muchos conflictos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.

---

del escrito preventivo, en nuestro caso, el 31 de mayo de 2021 (presentación en Decanato mediante escrito telemático). En sistemas registrales on line de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión. De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias. d) Plazo de duración y posibilidad de prórroga. Extensión de efectos a terceros 6.7 La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión a las potenciales demandantes, quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante este Juzgado Mercantil o el Juez Mercantil que consideren competente (en este último caso, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado) [...]» (Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 4, de 17 de junio de 2021 (ECLI:ES:JMB:2021:2367A), entre otros).

<sup>1173</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 5 enero 2017 (JUR 2017\12742), F.D. 6º: «La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante Borges [...]. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses. En este sentido, seguimos el criterio del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, que admite las prórrogas».

<sup>1174</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, nº 231/2018, de 12 septiembre (AC\2018\174) y Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 29 enero 2019 (JUR\2019\244501).

<sup>1175</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 1, a 16 de diciembre de 2021 (ROJ: AJM B 4498/2021).

<sup>1176</sup> CANTOS PARDO, M. «Tutela cautelar de la Propiedad Industrial: “Protective Letters” o escritos preventivos», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, nº 52, 2020 (versión online).

Precisamente en el seno de esta feria internacional se han promulgado los Protocolos de Servicio de Guardia y de Actuación Rápida para el MWC, por parte del Tribunal Mercantil de Barcelona, a los que posteriormente se sumaron los Juzgados de marcas de la UE de Alicante<sup>1177</sup>. Los acuerdos adoptados en estos protocolos se han ido adaptando a la experiencia adquirida y a los cambios normativos que se han sucedido, como la entrada en vigor de la LSE. En general se prevén acciones para evitar la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* y garantizar la adopción de medidas efectivas para proteger aquellos derechos. Así, se acuerdan medidas para la tramitación preferente y prioritaria de solicitudes de diligencias preliminares y diligencias de comprobación de hechos, de medidas cautelares urgentes con o sin audiencia, asumiendo compromisos de resolución en el breve plazo de 48 horas. Asimismo, respecto de los escritos preventivos acuerdan expresamente: «En el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos. La admisión y resolución inmediata de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medidas cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia».

Además, los Protocolos incorporan acuerdos sobre la valoración de la urgencia de las medidas cautelares *inaudita parte*, la adopción de medidas para garantizar la información que pueda constituir secreto empresarial y la ejecución inmediata de las medidas cautelares que se adopten.

Los resultados obtenidos han sido muy significativos durante el desarrollo de todas las diferentes ediciones y ello teniendo en cuenta que los firmantes se han tomado la molestia de publicar un Informe de Resultados tras la aplicación de cada uno de los protocolos desgranando los datos. En estos informes se pone de relieve que la aplicación del protocolo ha sido muy satisfactoria, pues se han cumplido los acuerdos alcanzados sin perturbar el desarrollo normal del evento y garantizando los derechos de los implicados. En los últimos años, marcados por la pandemia, los asuntos admitidos y resueltos en el marco de los Protocolos han sido en número considerablemente inferiores a las ediciones anteriores. Por ejemplo, en 2022 se presentaron un total de 6 escritos preventivos, 4 de los cuales fueron en materia de patentes, sin embargo, en ediciones anteriores, como la de 2019, se llegaron a admitir 38 escritos preventivos en total. Entre las partes solicitantes y afectadas por estos protocolos se encuentran multinacionales tecnológicas como SAMSUNG, LG, WIKO, ZTE, HUAWEI, etc.

---

<sup>1177</sup> Estos acuerdos se firman dentro del marco del Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona aprobado por Acuerdo de 15 de julio de 2014 por la Comisión Permanente del CGPJ. El más reciente de ellos es el Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el MWC 2022, y se encuentra disponible en: [https://www.icab.cat/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/PROTOCOLO-MWC-2022\\_ES-.pdf](https://www.icab.cat/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/PROTOCOLO-MWC-2022_ES-.pdf) (consultado el 20 de septiembre de 2022).

## CAPÍTULO CUARTO

Estos Protocolos también se han firmado respecto de otras ferias comerciales como el Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Salón ALIMENTARIA y para el Salón HOSTELCO 2022<sup>1178</sup>.

Esta magistral y ejemplificante actuación de estos juzgados es digna de alabanza por el esfuerzo realizado por todos los implicados. Pero, como ya esta autora puso de relieve en el pasado, refleja una cierta discriminación en la «importancia» que parece tienen algunos asuntos, que afectan a gigantes tecnológicos y empresas multinacionales, frente a otros casos «más modestos» en los que la justicia invierte muchos menos recursos y se toma mucho más tiempo.

### 6.6. *La gran novedad que requiere de reformas*

En nuestra opinión, la introducción de los escritos preventivos ha sido especialmente conveniente y ha supuesto una mejora de las garantías de las partes en pro del principio de contradicción que rige en el proceso civil. Su importancia es reseñable por tanto por su aplicación a otras instituciones de la propiedad industrial<sup>1179</sup>, como por las garantías, en favor del principio de contradicción, que confiere al eventual sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte*.

Sin embargo, como se ha expuesto en la práctica, aún se plantean interrogantes tanto por el silencio legal, como por la deficiente o poco rigurosa redacción del único precepto que se le dedica en la LP. Por ello, sería necesario un desarrollo legislativo más detallado de esta figura, así como más preciso, según lo ya comentado. Asimismo, siguiendo el ejemplo de Alemania, resultaría muy conveniente que se creara un registro telemático para la interposición de estos escritos preventivos, para lo que se requeriría de una inversión de recursos suficientes, así como del desarrollo reglamentario necesario.

---

<sup>1178</sup> Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Salón Alimentaria y para el Salón Hostelco 2022. Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2022/2022\\_03\\_24\\_Protocolo\\_actuacion\\_Salon\\_Alimentaria\\_Hostelco.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2022/2022_03_24_Protocolo_actuacion_Salon_Alimentaria_Hostelco.pdf) (consultado el 1 de septiembre de 2022).

<sup>1179</sup> GACRÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles...*, cit., pp. 314-315. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos...*, cit., p. 372.

## **CONCLUSIONES, RESULTADOS Y PROPUESTAS**

### *Respecto de las patentes y sus formas de tutela:*

1. La innovación y el desarrollo de invenciones han sido y son una pieza clave en el desarrollo de la economía y la sociedad. Las patentes son un activo inmaterial muy valioso para las empresas especialmente en la realidad actual y la futura que ya puede vislumbrarse. La tecnología ocupa un papel protagonista y su crecimiento es exponencial, según los datos publicados por los organismos oficiales. Los sistemas normativos deberán dar respuesta a los nuevos escenarios que se plantearán, entre otros, vinculados con la inteligencia artificial y el metaverso.
2. En la actualidad, el sistema normativo español para la tutela de las patentes, aunque prevé otras vías, prioriza claramente la tutela jurisdiccional en el orden civil y la desarrolla con mayor profundidad. La LP y la LEC establecen un procedimiento con especialidades con el propósito de configurar una tutela judicial adaptada a las peculiaridades jurídicas y fácticas de esta materia. Por su parte, la tutela jurisdiccional penal se prevé para los casos en que las infracciones cumplen con los elementos del tipo penal de los delitos contra la propiedad industrial. Así, pueden darse supuestos en que quede en manos del perjudicado por una infracción de patente elegir entre acudir a un proceso civil o penal, con todo lo que ello conlleva.
3. La LP se refiere a la conciliación, mediación y arbitraje como otras formas de tutela. Sin embargo, el sistema legislativo no ha explotado todo su potencial, por ejemplo, desde 2017 aún no se ha puesto en marcha el Centro de Arbitraje y Medición de la OEPM. Además, la actual regulación es poco precisa en algunos aspectos, como en la referencia que hace a los «interesados» en el art. 136.1 LP, lo que puede generar problemas prácticos y jurídicos, especialmente entre licenciarios no autorizados para la defensa de la patente y sus titulares. Por ello, proponemos la sustitución de este término por el de «legitimados para la interposición de acciones». Asimismo, estas ADR cuentan con ciertas limitaciones, por ejemplo, solo pueden conocer de las materias que sean de libre disposición y, consecuentemente, no pueden resolver cuestiones sobre la concesión, mantenimiento y validez de las patentes. A estos efectos, respecto del arbitraje, se acoge la propuesta doctrinal que aboga por la arbitrabilidad de estas cuestiones *inter partes*.
4. La evolución legislativa del proceso civil en materia de patentes en el sistema español ha sido notable, cuyo punto de inflexión lo encontramos con la entrada en vigor de la LP de 1986. Esta ley implementó múltiples especialidades procesales aplicables a procesos judiciales sobre otros derechos de propiedad industrial. Posteriormente, la LP ha continuado en la misma línea que su antecesora, introduciendo algunas modificaciones y

## CONCLUSIONES

mejoras, aunque aún serían necesarias otras a fin de alcanzar un sistema jurisdiccional más garantista y eficaz.

5. Para la tutela óptima e integral del derecho de patente en casos de infracción será necesario en muchas ocasiones la interposición de varias pretensiones. Por ejemplo, la acción de cesación será necesaria para restaurar la exclusividad de explotación, y la de indemnización de daños y perjuicios, para la reparación del daño causado. La determinación de las pretensiones a interponer dependerá de cada supuesto.

*En relación con la pretensión de condena a la cesación:*

6. La pretensión de condena a la cesación y la de condena a la prohibición son pretensiones de condena diferentes, aunque en este trabajo se adopta el concepto amplio, entendiéndolas como una sola. Por un lado, se encuentra la pretensión de condena a la cesación de la infracción continuada que se está cometiendo en el momento de interposición de la demanda y a la no reanudación de la que se venía cometiendo en el pasado, y, por otro lado, la condena a la prohibición de iniciar la infracción que se ha preparado razonablemente. Dada la importancia protagonista de estas acciones, se propone una modificación del art. 71.1 LP que se recoja esta diferenciación.
7. La acción de cesación que es objeto de estudio se corresponde con una pretensión de condena a no hacer. Desde la perspectiva amplia de la acción de cesación, se podrá solicitar: primero, que cese la conducta infractora que se está produciendo; segundo, que no se reanuden los actos de infracción que se llevaron a cabo en el pasado; tercero, que no se inicie la infracción que se ha preparado.
8. La redacción del *petitum* es esencial. Será necesario que se determinen las conductas a cesar que se solicitan, pues no cabe, como se ha afirmado, una «extensión natural» de una petición a otra. Esto es, si la petición se refiere a la fabricación, no cabrá la extensión de la condena a la comercialización, lo que contravendría el principio dispositivo, el derecho de defensa del demandado y el deber de congruencia de la sentencia. Esta delimitación del *petitum* no implica que se deban especificar necesariamente todos los aspectos detallados de la infracción. Así, la petición deberá alcanzar una determinación suficiente, evitando una exhaustiva concreción de las circunstancias de la infracción, que pueda conducir a un resultado ineficaz.
9. Será conveniente en algunos casos que junto a la petición de cesación se incluya otra petición de tipo merodeclarativo, a efectos de que el tribunal establezca los elementos cuya utilización en un producto o procedimiento constituya la realización de una infracción.
10. Serán hechos constitutivos del art. 71.1.a) LP que regula la cesación: (i) La existencia de una patente; (ii) Tener la condición de titular de una patente que se ha visto vulnerada;

- (iii) La realización de una infracción directa o indirecta (arts. 59 y 60 LP) o la realización de unos actos preparatorios de la infracción aún no ejecutada, y (iv) la existencia de un riesgo de infracción.
11. La infracción, como hecho constitutivo del art. 71.1.a) LP, podrá ser directa e indirecta. Para determinar su existencia se deberá analizar el concreto alcance de la protección de una patente. Igualmente, se deberá identificar la patente, especificando las particulares conductas en relación con los productos, no bastando la mera alegación de la reivindicación.
  12. El riesgo de infracción se corresponde con una cierta probabilidad de que se cometa la infracción en el futuro, bien porque se siga manteniendo de forma continuada, se vaya a reanudar o, si se había preparado debidamente, se vaya a iniciar. Este riesgo es un hecho actual y real. Aunque doctrina y jurisprudencia lo han considerado como un presupuesto de la acción de cesación de forma unánime, este no se recoge en la ley. El riesgo de infracción se deriva de la propia naturaleza de la acción y su propósito, ya que sin la existencia de un concreto temor del titular de la patente de que se va a vulnerar su derecho, no tendrá sentido realizar la petición de cesación al órgano jurisdiccional. Lo que no impide que, sin riesgo de infracción, puedan interponerse otras pretensiones, como la de indemnización de daños y perjuicios, en relación con los daños pasados que deben resarcirse. Sin riesgo de infracción no habría fundamento para pedir que cese lo que ya ha cesado y no va a reanudarse —ni a iniciarse, para el subtipo de prohibición—.
  13. El riesgo de infracción se puede acreditar por medio de presunciones judiciales. La acreditación de este riesgo corresponderá al actor y será más o menos complicada dependiendo de las circunstancias. La condición empresarial del infractor puede resultar clave para presumir, por ejemplo, que continuará realizando su actividad industrial, entre la que se encuentra la fabricación ilícita de un producto. Al contrario, la formulación de un compromiso serio y creíble de cesación por parte del infractor puede desvirtuar la concurrencia de este riesgo, por lo que, si no se considera acreditado este riesgo, la acción de cesación sería desestimada.
  14. La pretensión de condena a la cesación de la infracción de la patente española —o validada en España, pero obtenida por la vía CPE o PCT— solo podrá referirse al ámbito territorial español, que es donde encuentra protección este derecho. Esta acción únicamente podrá interponerse durante la vigencia del título de patente. Sin embargo, cuando el infractor ha conseguido entrar en un mercado prematuramente, teniendo en cuenta la fecha de caducidad de la patente, el titular podría recurrir a la figura anglosajona de las *springboard injunctions*. Estas acciones pretenden que la cesación vaya más allá de la fecha de caducidad de la patente en determinados casos. No obstante, en nuestro ordenamiento encuentran muchas limitaciones legales y sería complicado que pudieran estimarse este tipo de pretensiones.

## CONCLUSIONES

15. La no exigencia de explotación de la patente para la interposición de las acciones de infracción de patentes, entre las que se encuentra la de cesación, podría propiciar que aflorarán en España los *patent trolls*, figura que hasta la fecha no ha tenido prácticamente relevancia en nuestro país, pero sí en otras jurisdicciones, como EE.UU.

### *Sobre la prescripción:*

16. El plazo de prescripción de la acción de cesación es de cinco años. El art. 78 LP determina que este plazo se computa «desde el día en que pudieron ejercitarse» lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones, relacionadas con los requisitos de conocimiento de la infracción y de la identidad del infractor. En aras de la seguridad jurídica, nos inclinamos por incluir en la ley la concurrencia de estos requisitos de forma acumulada —como se hace en el art. 35 LCD—, así como una presunción al respecto.
17. El art. 78 LP no prevé ninguna excepción. El plazo de prescripción también aplica para los casos de interposición de la pretensión de condena de prohibición, que comenzaría a computarse desde que se ha conocido la preparación de una infracción de una patente.
18. Al respecto del *dies a quo* del plazo de prescripción en los casos de infracciones continuadas, jurisprudencia y doctrina han manifestado diversas opiniones. En la actualidad la interpretación más aceptada, aunque no prevista en la ley, se refiere a que el plazo de prescripción de las acciones de infracción no comienza a computarse hasta que no cesa la actuación infractora continuada. Esta interpretación genera algunas disfunciones en los casos de interposición de la acción de cesación, ya que *de facto* queda anulada la institución de la prescripción para este tipo de acciones. Esto ocurre porque, aunque se conozca la infracción desde hace más de cinco años, si esta continúa realizándose, no comenzaría a computar el plazo de prescripción. Una vez cese la infracción continuada, solo cabrá interponer, si se cumplen con los presupuestos necesarios, la acción de cesación en su segundo subtipo de no reanudación de la infracción —que en realidad no se concibe para infracciones continuadas—. En todo caso, la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de acciones se constituiría como un límite para evitar situaciones de abuso de ley.
19. La interrupción del plazo de prescripción podrá realizarse por medio (i) del ejercicio de una reclamación judicial, salvo que se presente ante el tribunal incompetente y no le sea notificada la demanda; (ii) de una reclamación extrajudicial, con independencia de su forma, en la que se exprese con claridad la voluntad de defender la patente y que el infractor tome conocimiento de esta, y (iii) el reconocimiento de la infracción.

### *Al respecto de la competencia judicial internacional y la aplicación del RBI bis:*

20. Los litigios transfronterizos que pueden surgir en el actual contexto digital y globalizado son muy complejos desde el punto de vista técnico y jurídico, tanto por lo que se refiere a la determinación de la competencia judicial internacional, como a la ley aplicable, que

en casos de infracción de patente remite a las leyes nacionales que siguen ancladas en la anacrónica territorialidad. La reconfiguración de los sistemas de protección de patentes hacia sistemas unificados, como el de la patente con efecto unitario, superaría gran parte de los problemas vinculados a la territorialidad de las normas nacionales y la existencia de foros exclusivos.

21. El instrumento más relevante de nuestro ordenamiento para la determinación de la competencia judicial internacional es el RBI bis. Este texto no incorpora prácticamente ninguna especialidad en materia de propiedad industrial, por lo que la jurisprudencia del TJUE a través de sus interpretaciones ha ido de facto configurando las especialidades en este campo. En general y, en particular, en los casos de infracción de patentes los fueros establecidos en la LOPJ tendrán una aplicación muy residual.
22. El foro exclusivo establecido en materia de inscripciones o validez de las patentes (art. 24.4 RBI bis) ha propiciado la interposición del «súpertorpedo» o «torpedo de nulidad». En estos casos, el tribunal ante el que se hubiera interpuesto inicialmente la demanda de infracción debería declararse incompetente para conocer de la reconvención de nulidad de la patente y suspender el proceso sobre la infracción hasta que el tribunal del otro Estado se pronuncie sobre la validez de la patente. Esta solución se debería incorporar expresamente en el RBI bis.
23. La sumisión tácita (art. 26 RBI bis) es posible teóricamente, pero poco conveniente en los casos de infracción de patente. El demandado podría no someterse a esa jurisdicción y utilizar la información recabada del primer proceso para interponer, por ejemplo, una acción negatoria contra el demandante inicial.
24. La aplicación o no de un pacto de sumisión expreso, *ex* art. 25 RBI bis, debe dirimirse desde el análisis de la naturaleza de la pretensión a efectos de conocer el verdadero objeto del proceso. La incorporación de cláusulas contractuales que vayan más allá del objeto del contrato y que podrían resultar de aplicación en la mayoría de los casos no son recomendables y podrían vetar la aplicación de otros foros más convenientes en los supuestos de infracción de patentes.
25. El foro del domicilio del demandado (art. 4 RBI bis) es muy interesante porque permite reclamar de forma conjunta los daños globales realizados en diferentes Estados y solicitar la cesación de cualquier vulneración de ese derecho. Sin embargo, obliga al tribunal del domicilio del demandado a aplicar la ley extranjera al respecto de los actos de infracción de patentes registradas en otros Estados miembros (art. 8.1 RRoma II). Así, aunque evita la multiplicación de litigios en diferentes países, debe valorarse la conveniencia de que un juez aplique un sistema normativo o varios sistemas normativos que no le son propios sobre una materia tan compleja como la de patentes.

## CONCLUSIONES

26. El art. 7.2 RBI bis establece el foro del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, el cual determina, además de la competencia judicial internacional, la competencia territorial. No obstante, el TJUE ha establecido una excepción si se trata de un Estado miembro que cuenta con un único juzgado especializado para todo el territorio. En el caso español puede darse el caso de que haya más de un Juzgado de lo Mercantil especializado con competencia en todo el territorio español, lo que también puede darse tras reforma introducida por la LO 7/2022. Si este supuesto tiene lugar en la práctica, sería conveniente plantear esta cuestión al TJUE para evitar nuevos pronunciamientos contradictorios con su doctrina jurisprudencial.
27. El foro del lugar donde se ha cometido la infracción (art. 7.2 RBI bis) será muy conveniente cuando se pretenda una rápida cesación de la infracción de la patente, porque el proceso declarativo y ejecutivo se desarrollarían en el mismo país. Sin embargo, en este foro solo podrán conocerse de los actos de infracción cometidos en el territorio de ese Estado miembro. Así, si se trata de una patente europea validada en varios Estados miembros, en aplicación de este foro se deberá interponer una demanda en cada uno de esos Estados por las particulares infracciones realizadas en cada país, de modo que la condena a la cesación y demás medidas quedarían limitadas a su territorio. Esto requiere de una mayor inversión de recursos y puede arrojar resultados opuestos en los diferentes Estados, aunque en algunos casos puede convenir a los intereses estratégico-procesales del demandante.
28. En los casos de infracción de patentes a través de internet sería conveniente que se sustituyese el criterio del TJUE de la mera accesibilidad por el de las actividades dirigidas, lo que además estaría en línea con la doctrina sobre la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual.
29. En España la pretensión de cesación debiera poder ser acumulada a un proceso penal (art. 7.3 RBI bis). Para dar claridad a lo anterior, proponemos que el CP incluya en materia de delitos contra la propiedad industrial un precepto similar al art. 272.1 CP, que regula los delitos contra la propiedad intelectual y remite a las leyes especiales en relación con al cese de la actividad ilícita.
30. Pese a que España no forma parte del paquete de la patente europea con efecto unitario, su entrada en vigor tendrá una importante repercusión en el sistema de competencia judicial internacional español, las resoluciones dictadas por el TUP tendrán que ser reconocidas por el Estado español en virtud del RBI bis e incluso los tribunales españoles pueden verse obligados a aplicar este nuevo sistema normativo en determinados casos, entre otras consecuencias.

*En relación con los criterios de atribución de competencia:*

31. La entrada en vigor de la LO 7/2022 modifica el sistema competencial existente y su interpretación puede llevar a varios escenarios: (i) que se entienda que los sistemas de especialización del art. 118.2 LP y art. 98.2 LOPJ pueden convivir, siendo el primero el particular en materia de propiedad industrial y, el segundo, el genérico para las materias mercantiles; (ii) que la interpretación de los criterios del art. 118.2 LP y art. 98.2 LOPJ debe ser conjunta por lo que, para la especialización de los Juzgados de lo Mercantil en materia de patentes, se requerirá que se trate de Juzgados de lo Mercantil situados en la ciudad sede del TSJ y que en esa provincia se cuente con más de cinco Juzgados de lo Mercantil, y (iii) que el art. 118.2 LP ha quedado íntegramente derogado por el actual art. 98.2 LOPJ y que lo previsto en la LP queda sustituido por las actuales previsiones de la LOPJ.
32. Los Acuerdos de especialización adoptados por el CGPJ no pueden entenderse automáticamente cesados por la entrada en vigor de la LO 7/2022, para lo que en su caso se deberán dictar otros que los sustituyan. No se puede interpretar que desde que entró en vigor la ley, en agosto de 2022, todos los Juzgados de lo Mercantil han dejado de estar especializados *sine die* hasta que se aprueben nuevos Acuerdos del CGPJ, si es que se llegan a proponer y aprobar, de conformidad con el art. 98.2 LOPJ.
33. Sería necesaria una contrarreforma y que el art. 98.2 LOPJ incluyera una salvedad, refiriendo «salvo lo previsto en las leyes especiales», lo que permitiría mantener sin dudas la vigencia y aplicación del art. 118.2 LP. Así, se mantendría la especialización alcanzada que era equilibrada y adecuada.
34. El anteproyecto de reforma de la LP debería modificar el art. 118 LP, de modo que se dote de coherencia y claridad a la reformada LOPJ y la LP respecto de los criterios de competencia objetiva y territorial.
35. La disposición jerárquica de los fueros del art. 118.3 y 4 LP, a los efectos de determinar la competencia para conocer de las acciones de infracción es mejorable, por cuanto puede permitir que se opte por un fuero no previsible y alejado del objeto de pleito. Sería conveniente una reforma de estos apartados. Por un lado, proponemos que se dedique un apartado a establecer la prelación de foros de las acciones de infracción y otro para el resto de los casos. Por otro lado, la prelación de foros más conveniente sería la estipulación como alternativos del foro del domicilio del demandado y del lugar de comisión de la infracción o sus efectos y, subsidiariamente, si no se pudiera optar por ninguno de ellos, se aplicaría el foro residual.

## CONCLUSIONES

### *Al respecto de la legitimación:*

36. El art. 117.2 LP que regula los casos de legitimación directa del licenciataria, remite a la posibilidad de ejercitar acciones contra terceros. Esta remisión no impide al licenciataria accionar contra el licenciante que comete actos de infracción.
37. La notificación fehaciente al titular por parte del licenciataria que ejercite una acción no exige una forma en particular, por lo que podría realizarse dentro del proceso, en virtud del 14.1 de la LEC y, ello, aunque no se cumplieran los requisitos para su admisión. Además, el titular podrá personarse en el proceso por las vías previstas legalmente, como el art. 13 LEC sobre intervención voluntaria.
38. Cada infractor responderá únicamente de los actos de infracción que ha cometido, aunque sus infracciones puedan estar relacionadas, entre ellos no existirá una situación de litisconsorcio pasivo necesario. El demandante podrá elegir si interponer acciones frente a uno o varios de los infractores.
39. Los licenciataria y licenciante que infringen los límites de su licencia pueden cometer actos de infracción y ser considerados como infractores con legitimación pasiva en los procesos por infracción. Por ejemplo, cuando el titular concede segundas licencias en incumplimiento de un contrato de licencia en exclusividad previo, el primer licenciataria perjudicado podría tutelar sus derechos a través de diferentes estrategias procesales previstas en la LP.
40. La regulación del art. 71.2 LP y su referencia amplia a cualquier intermediario, permite interponer la acción de cesación contra prestadores *offline* y *online*, lo que no se ve limitado por la LSSI, pues no se les atribuye responsabilidad alguna. La previsión puede resultar *de facto* muy eficaz para que cese efectivamente la infracción. No obstante, sería conveniente que la LP previera la posibilidad de que el intermediario pudiera repetir contra el infractor los gastos en que ha incurrido para ejecutar la condena a la cesación, siempre que el infractor haya sido condenado por infracción.
41. La actual regulación de la acción de cesación directa contra el intermediario favorece claramente al legitimado activamente, pudiendo perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva del presunto infractor, que no tiene por qué ser parte en ese proceso. Así, sería conveniente que se regulase que, al interponer la pretensión contra el intermediario, el tribunal debiera notificar al presunto infractor de la pendencia del proceso, de modo que las previsiones del art. 150.2 LEC fueran imperativas en estos casos.

### *Respecto de las diligencias preliminares:*

42. En los casos de infracción de patentes, las diligencias preliminares son esenciales para la adecuada configuración de la pretensión de condena a la cesación y su necesaria

fundamentación en hechos. Por lo que la LEC ha regulado con ciertas garantías algunas especialidades para los casos de infracción de derechos de propiedad industrial.

43. En los supuestos de infracción de patentes, el derecho a la tutela judicial efectiva del solicitante de las diligencias se contrapone al derecho a la libertad de empresa y otros derechos del solicitado de las diligencias. Por esta razón la LEC, la LP y la LSE han establecido unos mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información recabada, que dan lugar a diferentes grados de protección y que permiten adaptar las medidas a la importancia y el carácter de la información, especialmente cuando se trate de secretos empresariales.

*Respecto de las diligencias de comprobación de hechos:*

44. En los casos de infracción de patentes, las diligencias de comprobación de hechos pueden ser fundamentales para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de su solicitante. Sin embargo, para el solicitado que se verá sometido a ellas sin previo aviso, estas diligencias de comprobación de hechos pueden tener graves consecuencias, por lo que el legislador exige el cumplimiento de unos determinados requisitos y prevé varias formas de compensarle por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar.
45. La previsión legislativa que establece que estas diligencias de comprobación de hechos se realicen sin notificación previa al solicitado es muy acertada, pues lo contrario podría frustrar su finalidad. Sin embargo, para que no se vea perjudicado el principio de contradicción, debería permitirse que el solicitado pueda formular alegaciones a los efectos de que el resultado de las diligencias de comprobación no sea trasladado al solicitante. Además, debería ampliarse el plazo para la posterior interposición de la demanda, pues la información recabada puede ser muy compleja técnicamente y requerir de un análisis exhaustivo para la articulación de la demanda.

*En relación con la demanda y contestación:*

46. La invocación del criterio jurisprudencial del retraso desleal en el ejercicio de la acción de cesación puede evitar que se produzcan situaciones de abuso de derecho, pero su aplicación siempre deberá ser restrictiva, para que no se limite injustificadamente el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.
47. La ampliación de los plazos es beneficiosa, pero la limitación de las facultades previstas en el art. 337 LEC al demandado puede generar desequilibrios en los casos de infracción de patentes, perjudicando el derecho de defensa del demandado.

*Sobre la litispendencia:*

48. La propuesta de art. 120 bis LP del Anteproyecto de reforma de la LP, que regula la suspensión del proceso hasta que finalice el procedimiento administrativo de la OEPM

## CONCLUSIONES

y la OEP al respecto de la oposición, limitación o revocación de la patente es muy acertada, ya que evita que puedan dictarse sentencias de condena a la cesación, respecto de patentes que podrían ser revocadas. Esta disposición mejoraría si se tuviera en cuenta la reforma introducida por la LO 7/2022 y se previera que la suspensión se mantuviera si se interpone el correspondiente recurso judicial contra la resolución que agote la vía administrativa ante la OEPM.

### *Al respecto del tratamiento de la información confidencial:*

49. Sería conveniente que el art. 122 LP incluyera una referencia expresa a la LSE, dada la importancia de los secretos empresariales y la actual y adecuada regulación de las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que se recoge en el art. 15.2 LSE.

### *En relación con la ejecución:*

50. El proceso de ejecución se articula de tal manera que, en algunos casos, sería posible que el oportuno cumplimiento de la condena, esto es, el cese de la infracción no llegase a tener lugar y que se sustituyese por una compensación económica. En estos casos, el proceso resulta incapaz para tutelar el derecho de exclusividad de la patente, con independencia del resarcimiento económico que pueda recibirse.

51. La ley debiera contemplar la posibilidad de indemnizar el ejecutado provisional en los casos de ejecución provisional de sentencia de condena de no hacer como la de cesación y, ello, aun no siendo esta medida plenamente satisfactoria de los derechos del ejecutado provisional.

52. Las multas coercitivas y las indemnizaciones coercitivas tienen diferentes finalidades. La primera persigue que el ejecutado deshaga lo mal hecho; la segunda, que se produzca la cesación efectiva de la infracción tras la condena. Por tanto, si se cumplen los requisitos legales, podrían acumularse.

53. La actual regulación de las indemnizaciones coercitivas plantea múltiples dudas prácticas. Se propone la incorporación de un nuevo art. 71 bis LP que regule y aclare su correcta aplicación. Entre otras cuestiones, sería necesario que se regule la preceptiva petición de parte, así como su correspondiente resolución y determinación de la cuantía diaria en sentencia. También, sería conveniente que se recogiera la posibilidad de modificar la cuantía diaria en fase de ejecución, si se produce un cambio en las circunstancias, entre otras cuestiones.

### *En relación con las medidas cautelares:*

54. La regulación actual del proceso cautelar cuenta con ciertas especialidades, por lo que sí se produce una adecuada tutela cautelar en esta materia. Sin embargo, sería conveniente

que se introdujeran algunas modificaciones de técnica legislativa, como la sustitución de la referencia a «presunto infractor» por «eventual demandado», así como una más adecuada selección de las medidas que con carácter ejemplificativo se referencian legislativamente.

55. La caución sustitutoria debe aplicarse de forma restrictiva y excepcional para impedir que se convierta *de facto* en una licencia para continuar infringiendo y que perjudique el cumplimiento efectivo de la condena a cesar en la infracción de la patente.
  
56. Los escritos preventivos favorecen la mejor tutela de los derechos de quien puede ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Su regulación, no obstante, requiere de un mayor desarrollo, determinando (i) que pueden instarse frente al eventual solicitante de las medidas cautelares *inaudita parte*, (ii) que su objeto debiera ser únicamente justificar la no concurrencia de los requisitos de urgencia y necesidad, por lo que no podrían adoptarse sin audiencia del sujeto pasivo, y (iii) la creación de un registro central, como el previsto en Alemania.



## CONCLUSIONS, FINDINGS AND PROPOSALS

*Regarding the patents and their protection:*

1. Innovation and invention development are key for both the economy and society to make progress. Patents are valuable intangible assets for companies, especially in today's reality and for a future that we can already anticipate. Technology plays a leading role, and its growth is exponential, according to data published by official organisations. Regulatory systems must respond to new scenarios linked to algorithmic systems and the metaverse, *inter alia*.
2. Although it provides for other ways, Spain's current regulatory system for patent protection clearly prioritises jurisdictional protection in the civil domain and develops it in depth. The PA and the LEC include a procedure with specialities seeking to ensure the right to a fair trial adapted to the legal and factual peculiarities of this matter. For its part, criminal jurisdictional protection is provided for cases in which violations meet criminal criteria for crimes against industrial property. Thus, there may be cases in which it is up to the injured party to choose either civil or criminal proceedings.
3. As for other protection forms, the PA refers to conciliation, mediation and arbitration. However, the legislative system has not yet made the most of its potential: for example, since 2017 the Arbitration and Mediation Centre of the OEPM has not yet been launched. In addition, today's regulation is vague in some aspects, such as its reference to the interested parties in Art. 136.1 PA, which can give rise to practical and legal issues, especially between unauthorised licensees for the defence of the patent and its owners. This is why we suggest the term "interested" to be replaced by "legitimised to file a claim". Likewise, these ADRs have limitations, since they can only deal with matters that are freely available, and so they cannot resolve issues about the granting, maintenance, and validity of a patent. For these purposes, the doctrinal proposal regarding arbitration that fosters the arbitrability of these *inter partes* matters is accepted.
4. The legislative evolution of civil proceedings concerning patents in the Spanish system has been remarkable, the enforcement of the PA of 1986 being a turning point. This Act implemented multiple procedural specialities, which were also applicable in judicial proceedings on other industrial property rights. Subsequently, the PA continued along the same lines as its predecessor, introducing some amendments and improvements, although additional ones would still be necessary in order to have a more effective and protective jurisdictional system.
5. For an optimum comprehensive protection of the patent right in case of infringement, filing several claims may be necessary on quite a few occasions. For instance, injunction

## CONCLUSIONS

requesting cessation will be necessary in order to restore exclusive exploitation and compensation for damages. Determining the claims to be filed will depend on each individual case.

*In relation to the claim for conviction upon termination:*

6. The claim for conviction upon termination of the unlawful activity and upon prohibition are different claims; in this study, a broader concept has been adopted though, understanding them as a single claim. On the one hand, we have the claim for conviction upon cessation of an ongoing violation committed at the time of the filing of the lawsuit and the non-resumption of the one that had been committed in the past. On the other hand, we have the claim for conviction upon prohibition to start the infringement that has been reasonably prepared. Given the paramount importance of these actions, amendment of Art. 71.1 PA that refers to that differentiation.
7. Injunction requesting cessation -the object of study- corresponds to a claim for conviction upon not doing. From the broad perspective of the injunction action, the following could be requested: first, for the infringer to cease his/her infringing behaviour; second, for the infringement occurring in the past not to be resumed; third, for any infringement prepared not to be initiated.
8. The wording of the *petitum* is essential. It is necessary to determine the behaviours to be ceased, as requested, since -as stated- there is no room for 'natural extension' from one request to another one. That is, if the request applies to manufacturing, the extension of the decision to marketing will not be possible, as it would contravene the dispositive principle, the right of defence of the defendant, and the duty of consistency of the ruling. This delimitation of the *petitum* does not imply that all the aspects of the infringement must necessarily be specified. Thus, the request shall reach sufficient determination, avoiding exhaustive specification of the infringement circumstances, which could lead to an ineffective result.
9. Together with the request for cessation, we understand that it could be convenient in some cases to include a merely declaratory request so that the court may determine the elements whose use in a product or procedure might constitute infringement.
10. Pursuant to Art. 71.1.a) PA regulating cessation, the following are constituting acts: (i) The existence of a patente; (ii) Having patent owner status for a patent that has been violated; (iii) Committing direct or indirect infringement (Art. 59 and 60 PA) or taking preparatory actions for the infringement not yet committed, and (iv) the existence of infringement risk.
11. As an act constituting the offence under Art. 71.1.a) PA, the infringement may be direct or indirect. To determine its existence, the specific scope of patent protection must be

analysed. Likewise, the patent must be identified, specifying the particular behaviours in relation to the products; mere allegation for the claim does not suffice.

12. The risk of infringement refers to the likelihood of the infringement in the future, either because it is ongoing, it is going to be resumed or -if it had been properly prepared, it is going to start existing. This risk is current and real. Although doctrine and case law have unanimously considered it as a presupposition for injunction, it is not included in the law. The risk of infringement derives from the very nature of the action and its purpose; without the existence of specific fear by the patent owner that his/her right is likely to be violated, it would not make sense to claim for cessation with the corresponding jurisdictional body. This does not prevent other requests from being made, such as compensation for damages in relation to past damages. This does not require risk of future infringement. Without infringement risk, there would be no grounds to request cessation for what has already ceased and is not going to be resumed —or started, for the prohibition subtype—.
13. The risk of infringement must be proven by means of judicial presumptions. Accrediting this risk is the actor's responsibility. It can be more or less complicated depending on circumstances. The offender's business status can be key to presuming -for example- that he/she will continue to carry out his/her industrial activity, which includes the unlawful manufacture of a product. On the contrary, serious credible commitment to cessation by the offender may distort the concurrence of this risk; therefore, if the risk is not considered to be proven, the cessation claim would be dismissed.
14. An injunction restraining the unlawful activity affecting a Spanish patent —or a patent validated in Spain but obtained via CPE or PCT— only applies to the Spanish territory, where this right is protected. This claim may only be filed during the validity of the patent. However, if the infringer has managed to enter a market prematurely, taking into account the expiration date of the patent, the patent holder could resort to the Anglo-Saxon figure of *springboard injunctions*. In certain cases, these actions want cessation to go beyond the expiration date of the patent. However, they have many legal limitations in our system; it would be difficult for these claim types to be considered.
15. Not requesting patent exploitation for the filing of patent infringement actions - including cessation- could favour the emergence of *patent trolls* in Spain, a figure that so far has had very little relevance in our country, in contrast with the US.

*About the limitation deadline:*

16. The limitation deadline for injunction is five years. Art. 78 PA determines that this period is computed 'from the day they could be exercised', which has given way to different interpretations as regards the requirements of knowing about the infringement and the infringer's identity. For purposes of legal security, we are inclined to include in

## CONCLUSIONS

the law the concurrence of these requirements in an accumulated way —as is the case with Art. 35 LCD—, as well as a presumption in this regard.

17. Art. 78 PA does not include any exception. The limitation deadline also applies to cases of the claim for prohibition, which would begin to be computed from the moment the preparation for patent infringement has been known.
18. Regarding the *dies a quo* of the limitation deadline in cases of ongoing infringement, case law and doctrine have different opinions. At present, the most accepted interpretation - though not provided for in the law- refers to the fact that the limitation period for infringement claims does not begin until the ongoing infringing action stops. This interpretation generates some dysfunction when filing for injunction, since the limitation figure for this type of action is cancelled *de facto*. Although the infringement may have been known for more than five years, this happens because if it continues being carried out, the limitation period would not begin to run. Once the ongoing infringement stops, it will only be possible to file, if the necessary conditions are met, the injunction claim in its second subtype, i.e. non-resumption of the infringement —which is not really conceived for continuing infringements—. In any case, unfair delay doctrine in the exercise of claims would apply as a limit, to avoid abuse-of-law situations.
19. The limitation period may be interrupted by means of (i) a judicial claim, unless it is submitted before a non-competent court and the claim is not notified; (ii) of an extrajudicial claim, regardless of its form, in which the will to defend the patent is clearly expressed and the infringer becomes aware of it, and (iii) the acknowledgment of the infringement.

### *International jurisdiction and application of RBI bis:*

20. From a technical and legal perspective, cross-border disputes in today's global digital context are extremely complex in terms of determining both international jurisdiction and applicable law; in cases of patent infringement, the applicable national laws continue being anchored into anachronistic territoriality. The reconfiguration of patent protection systems towards standardised systems, such as the one with a unitary effect, would come to solve many of the problems related to the territoriality of national regulations and the existence of exclusive forums.
21. The most relevant instrument in our system for the determination of international judicial competence is the RBI bis. This text does not include any specialisation in the industrial property field, which is why CJEU case law -via its interpretations- has *de facto* shaped specialities in this field. In general and in particular, in cases of patent infringement, the jurisdictions established in the LOPJ will have a very residual application.

22. The exclusive forum in terms of patent registration or validity (Art. 24.4 RBI bis) has fostered the implementation of the "super-torpedo" or "annulment torpedo". In such cases, the court dealing with the infringement claim initially filed should declare itself incompetent to hear the counter-claim for patent nullity and suspend the process on the infringement until the court of the other State rules on the patent's validity. This solution should be expressly incorporated in the RBI bis.
23. Tacit submission (Art. 26 RBI bis) is theoretically possible but inconvenient in cases of patent infringement. The defendant could not submit to that jurisdiction and use the information collected from the first process to file a negative action against the first claimant, for example.
24. The application or not of an express submission agreement, *ex* Art. 25 RBI bis, must be established from the analysis of the nature of the claim in order to know the true object of the proceedings. The incorporation of contractual clauses that go beyond the purpose of the contract and that could apply in most cases are not recommended and could veto the choice of other more convenient forums in cases of patent infringement.
25. The forum of the defendant's domicile (Art. 4 RBI bis) is most interesting, as it allows to jointly claim for global damages caused in different States and request cessation for any violation of that right. However, it obliges the court of the defendant's domicile to apply foreign law for any patent infringement registered in other Member States (Art. 8.1 Rome II). Thus, although it avoids multiplying litigation in different countries, the convenience of a judge applying a regulatory system or several regulatory systems that are not their own on a matter as complex as patents must be appraised.
26. Art. 7.2 RBI bis establishes the forum of the place where the harmful event has occurred or may occur, which determines -in addition to the international jurisdiction- territorial jurisdiction. However, the CJEU has established an exception if it is a Member State with just one specialised court for the entire territory. In Spain, there could be more than one specialised Commercial Court with jurisdiction throughout the country, which may also be the case following the reform introduced by LO 7/2022. If this assumption comes true, it will be advisable to raise this issue with the CJEU to avoid new decisions contradictory to its own case law doctrine.
27. The forum on the place where the infringement has been committed (Art. 7.2 RBI bis) will be convenient when rapid cessation of patent infringement is sought, as declaratory and executive proceedings would take place in the same country. However, in this forum, only acts of infringement committed in the territory of that Member State can be heard. Thus, if the case is about a European patent validated in several Member States -if this forum is applied- a claim should be filed in each of those States for the infringements in each territory, so that cessation and other measures would be limited to its territory. This requires more resources and may yield opposite results in different

## CONCLUSIONS

territories, although in some cases it may suit the claimant's strategic-procedural interests.

28. For patent infringement on the Internet, we propose the substitution of the CJEU criterion of mere accessibility for that of directed activities, which would also be in line with doctrine on applicable law to infringements of industrial property right and copyright.
29. In Spain, the claim for cessation could be combined with a criminal proceeding (Art. 7.3 RBI bis). To clarify this, we propose that the CP include a precept similar to Art. 272.1 CP, which regulates crimes against intellectual property and refers to special laws in relation to cessation of the unlawful activity.
30. Despite the fact that Spain is not part of the European patent with unitary effect, its entry into force will have a significant impact on the Spanish international judicial jurisdiction system; the judgements of the TUP will have to be acknowledged by Spain pursuant to RBI bis, and even the Spanish courts may be forced to apply this new regulatory system in certain cases, among others.

### *Criteria for competence attribution:*

31. The entry into force of LO 7/2022 modifies the existing competence system; its interpretation offers several scenarios: (i) the specialisation systems of Art. 118.2 PA and Art. 98.2 LOPJ can coexist, the first one being the particular one in matters of industrial property, and the second one, the generic one for commercial matters; (ii) the interpretation of the criteria in Art. 118.2 PA and Art. 98.2 LOPJ must be joint; therefore, for the specialisation of Commercial Courts in patent matters, they will be requested to be located in the city where the TSJ is based, and that province will have to have more than five Commercial Courts; and (iii) Art. 118.2 PA has been completely repealed by the current Art. 98.2 LOPJ and the provisions of the PA are replaced by the current provisions of the LOPJ.
32. The Specialisation Agreements implemented by the CGPJ cannot be understood to be automatically terminated by the enforcement of LO 7/2022, for which -where appropriate- others must be issued to replace them. It cannot be interpreted that, since the Act came into force in August 2022, all Commercial Courts are no longer specialised *sine die* until the new CGPJ Agreements are implemented -if they are eventually entered into, *ex* Art. 98.2 LOPJ.
33. A counter-reform would be necessary, and Art. 98.2 LOPJ would have to include a caveat referring to "except as provided for in the special laws", which would ensure the validity and application of Art. 118.2 PA. Thus, the specialisation achieved would be kept, which was balanced and adequate.

34. The preliminary draft reform of the PA should amend Art. 118 LP, so as to provide coherence and clarity to the reformed LOPJ and the PA with regard to the criteria of objective and territorial jurisdiction.
35. The hierarchical layout of jurisdictions in Art. 118.3 and 4 PA, for the purposes of determining competence to hear infringement actions, can be improved, since it can allow an unpredictable jurisdiction to be chosen, one far from the object of the lawsuit. A reform of these sections would be advisable. On the one hand, we propose a section devoted to establishing the priority of forums for infringement actions and another one for the rest of cases. On the other hand, the most convenient forum preference would be to have -as alternatives- the forum of the defendant's domicile and the place of the infringement or its effects; subsidiarily, if none of them could be chosen, the residual forum would apply.

*Legitimacy:*

36. Art. 117.2 PA -which regulates the cases of direct legitimation of the licensee- refers to the possibility of exercising actions against third parties. This referral to these third parties does not prevent the licensee from taking action against the infringing licensor.
37. Reliable notification to the owner by the licensee exercising an action does not require a particular form, so it could be done within the process, by virtue of 14.1 of the LEC, even if the requirements for admission were not met. In addition, the owner may appear in person in the proceedings via legally provided channels, such as Art. 13 LEC on voluntary intervention.
38. Each infringer will be liable for the infringement committed only; although their violations may be related, there will not be a situation of necessary passive joinder between them. The claimant may choose whether to file actions against one or more of the offenders.
39. Licensees and licensors infringing the limits of their license may commit acts of infringement and be considered passive infringers in infringement proceedings. For example, when the owner grants second licenses in breach of a previous exclusive license contract, in which case the first injured licensee could protect his/her rights through different procedural strategies provided for in the law.
40. The regulation of Art. 71.2 PA and its broad reference to any intermediary allows filing the cessation action against offline and online providers, which is not limited by the LSSI, since they are not held liable. Caution can be *de facto* very effective in effectively stopping the infringement. However, it would be convenient for the PA to provide for the possibility that the intermediary could repeat -against the offender- the expenses

## CONCLUSIONS

incurred to enforce the cessation ruling, provided the offender has been convicted for an infringement.

41. Current regulation on the direct cessation action against the intermediary clearly favours the actively legitimated party and may harm the right to a fair trial of the alleged offender, who does not have to be a party to that process. Thus, it would be convenient to regulate that, when filing the claim against the intermediary, the court should notify the alleged offender about the pending process, so that the provisions of Art. 150.2 LEC were mandatory in these cases.

### *Preliminary proceedings:*

42. Preliminary proceedings are essential for the adequate configuration of an injunction restraining unlawful activity and its necessary grounds. Therefore, the LEC has regulated some specialities with certain guarantees for cases of industrial property infringement.
43. In patent infringement, the right to a fair trial of the actor requesting the proceedings confronts the free enterprise right and other rights of the subject requested. That is why the LEC, the PA and the LSE have implemented mechanisms intended to ensure the confidentiality of the information collected, with different degrees of protection and with measures adapted to the importance and nature of the information, especially business secrets.

### *Fact-finding proceedings:*

44. In patent infringement cases, fact-finding proceedings can be essential to guaranteeing the applicant's right to a fair trial. However, for the passive person subjected to them without prior notice, fact-finding procedures can have serious consequences, and so the legislator demands compliance with certain requirements and provides several ways to compensate him/her for any damages that may be caused.
45. The legislative provision that establishes that these fact-finding procedures be carried out without prior notice to the person requested is correct, otherwise its purpose could not be fulfilled. However, for the principle of contradiction not to be affected, the requested party should be allowed to submit allegations so that the result of the verification procedure is not transferred to the applicant. In addition, the deadline for the subsequent filing of the claim should be extended, since the information collected can be technically complex and require an exhaustive analysis for the articulation of the claim.

### *Claim and response:*

46. The invocation of the jurisprudential criterion of unfair delay in the exercise of the cessation action can prevent abuse of law, but its application must always be restrictive, so that the claimant's right to a fair trial is not unjustifiably limited.

47. Extending deadlines is beneficial, but the limitation of the powers foreseen in Art. 337 LEC for the defendant can generate imbalances in patent infringement cases, harming the defendant's right of defence.

*Lis pendens:*

48. The proposal for Art. 120 bis PA of the Preliminary Project for the reform of the PA, which regulates the suspension of the process until the end of the administrative procedure of the OEPM and the EPO regarding the opposition, limitation or revocation of the patent is most appropriate, since it prevents cessation rulings with respect to patents that could be revoked. The regulation would improve if it took into account the reform introduced by LO 7/2022, and if it provided for suspension to be maintained if the corresponding judicial appeal is filed against the last resolution of an administrative nature before the OEPM.

*Confidential information:*

49. It would be convenient for Art. 122 PA to include an explicit reference to the LSE, given the importance of business secrets and the current adequate regulation of the necessary measures to preserve the confidentiality of the information in Art. 15.2 LSE.

*Execution:*

50. The execution process is articulated in such a way that, in some cases, it would be possible that the timely fulfilment of the sentence, that is, infringement cessation, would not take place and that it would be replaced by financial compensation. In these cases, the process is unable to protect the patent's exclusive right, regardless of the economic compensation that may be received.
51. The law should consider the possibility of indemnifying the provisionally executed person in cases of provisional execution of a conviction for not doing, such as cessation, even though this measure is not fully satisfactory for the rights of the provisionally executed person.
52. Coercive fines and coercive compensation have different aims. The first one wants the executed person to undo what was bad; the second one seeks effective cessation of the offence upon conviction. Therefore, if legal requirements are met, they could accumulate.
53. The current regulation of coercive compensation poses many practical questions. A new Art. 71 bis PA has been proposed to regulate and clarify application. Among other issues, it should regulate the mandatory request of a party, as well as its corresponding resolution and determination of the daily amount in the ruling. It would also be

## CONCLUSIONS

convenient to include the possibility of modifying the daily amount in the execution phase, if circumstances change, for instance.

### *Precautionary measures:*

54. Current regulation on the precautionary process includes some specialities, so there is adequate precautionary protection in this matter. However, some modifications concerning the legislative technique could be introduced, such as the substitution of the reference to 'presumed infringer' by 'possible defendant', as well as a more adequate selection of the measures that, by way of example, are legislatively referenced.
55. Substitutive caution must be applied in a restrictive and exceptional manner to prevent it from becoming, *de facto*, a licence to continue infringing and harming the effective fulfilment of the sentence to cease infringing the patent.
56. Preventive writs favour the best protection of the rights of those who may be the passive subject of *inaudita parte* precautionary measures. Their regulation, however, requires further development, determining (i) that they can be requested against the eventual applicant for *inaudita parte* precautionary measures, (ii) that their purpose should only be to justify the non-concurrence of urgency and necessity requirement, so they cannot be adopted without hearing the passive subject, and (iii) the creation of a central registry, such as the German one.

## **BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA**

AA.VV. (Barona Vilar, S.; Gómez Colomer, J. L., coords.), *Introducción al Derecho Procesal. Derecho Procesal I*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.

AA.VV. (Barona Vilar, S.; Gómez Colomer, J. L., coords.), *Proceso civil. Derecho Procesal II*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.

AA.VV. (Barona Vilar, S.; Gómez Colomer, J. L., coords.), *Proceso Penal. Derecho Procesal III*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.

AA.VV. (Ortells Ramos, M., dir.) *Derecho Procesal Civil*, ed. 20ª, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022.

AA.VV. (Blanco García, A.I., coord.) *Tratado de mediación, Tomo I*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2016.

AA.VV. (Arroyo Amayuelas, E., dir.) *La prescripción extintiva*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.

AA.VV. (Baylos Morales, M., coord.), *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 2009.

AA.VV. (O'Callaghan Muñoz, X., dir.) *Propiedad industrial, Teoría y Práctica*, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001.

AGUDO FERNÁNDEZ, E.; JAÉN VALLEJO, M.; PERRINO PÉREZ, Á. L. *Derecho Penal Aplicado, parte especial, Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*, 2ª ed., Madrid: Dykinson, 2019.

ALBARADEJO GARCIA, M., *La prescripción extintiva*, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004.

ALCAIDE, L. «Patentes y derechos de autor: un poco de historia», *Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, nº 53, 2010, pp. 143-151.

ARIZA COLMENAREJO, M. J. *La acción de cesación como medio para la protección de consumidores y usuarios*, Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2012.

ARMENGOT VILAPLANA, A. «Artículo 138. Acciones y medidas cautelares». En AA.VV. (Palau Ramírez, F.; Palao Moreno, G., dirs.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 1581-1593.

ARMENGOT VILAPLANA, A. «La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas», *Pe. i.*, nº 25, 2007, pp. 45-80.

## BIBLIOGRAFÍA

ARMENGOT VILAPLANA, A. «Las nuevas diligencias preliminares y las normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, nº 6819, 2007 (versión online).

ARROYO APARICIO, A. «Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios («invenciones laborales») en la Ley de Patentes de 2015», *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 8/2016 (Aranzadi Digital BIB 2016\4802).

ARROYO VENDRELL, T. «El plazo de prescripción en el derecho de marcas y la reciente doctrina jurisprudencial», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, nº 10/2012, 2012 (Aranzadi Digital BIB 2011\841).

BACHARACH DE VALERA, S. *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid: Tecnos, 1993.

BANDÍN BARREIRO, I.; MOLINA ÁLVAREZ, I. «Blockchain: eficacia probatoria en los tribunales españoles y análisis del derecho comparado», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 91, 2020, pp. 83-106.

BARONA VILAR, S. *Algoritmización del derecho y de la justicia. De la inteligencia artificial a la Smart Justice*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

BARONA VILAR, S. «Arbitraje en el diván: ¿deconstrucción o caquexia?». En AA.VV. (Barona Vilar, Silvia., ed.) *Psicoanálisis del arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de justicia*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 29-54.

BARONA VILAR, S. «Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal», *Revista jurídica Digital UANDES*, nº 1, 2019, pp. 1-17 (versión online).

BARONA VILAR, S. *Nociones y principios de las ADR (solución extrajudicial de conflictos)*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.

BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.

BARONA VILAR, S. *Competencia desleal, Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajudicial*, Tomo I, Valencia: Tirant lo Blanch, 2008.

BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Granada: Comares, 1995.

BARONA VILAR, S. *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales)*, Madrid: Thomson Civitas, 1992.

BELLIDO PENADÉS, R. *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Madrid: Civitas, 2002.

BENEYTO PALLÁS, K. «Acciones, legitimación y prescripción en materia de competencia desleal». En AA.VV. (Armengot Vilaplana, A., coord.; Beneyto Pallás, K., dir.) *Actos de*

*Competencia Desleal y su Tratamiento Procesal*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020 (Tirant online TOL 8.207.600).

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil*, 23ª ed., Madrid: Aranzadi Thomson Reuters, 2022.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Novedades más relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas reflexiones», *La Ley Mercantil*, nº 35, 2017 (versión online).

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Artículo 35. Prescripción». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., dir.) *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011, pp. 955-982.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. «Comentario al art. 45 de la LM». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, dir.) *Comentarios a la Ley de Marcas*, Cizur Menor: Aranzadi, 2003 (BD Aranzadi Digital BIB 2008\2504).

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Cizur Menor: Aranzadi, 2002.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Las reivindicaciones de la patente», *Derecho Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*, nº 47/1999, 1999, pp. 163-189.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *La Nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Madrid: Tecnos, 1986.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Problemática actual y reforma del derecho de patentes español*, Madrid: Montecorvo, 1978.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes», *Revista de Derecho Mercantil*, nº 105-106, 1967, pp. 79-144.

BLANCO GARCÍA, A. I. *Árbitro y partes: los peligros y entresijos de la práctica del arbitraje*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

BLANCO GARCÍA, A. I. *La tutela del cliente bancario y las ADR: la Institución del Ombudsman*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

BLUMER, F. «Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 9, 2001, pp. 332-400.

BONET FRIGOLA, J. «Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo». En AA.VV. (Gifreu Font, J., dir.) *Litigación administrativa*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, pp. 181-210.

CABEDO SERNA, LL. «La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial». En (Moreno Martínez, J. A. coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, pp. 13- 54.

CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Tutela civil declarativa (De la acción a la sentencia de pura declaración)*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2007.

## BIBLIOGRAFÍA

CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. *Derecho internacional privado*, Vol. I, 18ª Ed., Granada: Comares, 2018.

CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. *Derecho internacional privado*, Vol. II, 18ª Ed., Granada: Comares, 2018.

CANDELARIO MACÍAS, M. I. «El “reciente” modelo de utilidad», *Revista CEFLegal*, nº 207, 2018, pp. 5-38.

CANTERO RANGEL, L. «El caso Thermomix, una vibrante batalla de ida y vuelta», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 96, 2022, pp. 81-107.

CANTOS PARDO, M. «La mediación intrajudicial en materia de propiedad industrial». En AA.VV. (Aranda Jurado, M. M., coord.) *La mediación intrajudicial en el sistema jurídico español*, Valencia: Tirant lo Blanch, *en prensa*.

CANTOS PARDO, M. «*The Wayback Machine*: origen, retos y utilización como fuente de prueba en materia de propiedad industrial», *ADI*, nº 42, 2022, pp. 265-280.

CANTOS PARDO, M. «Tutela cautelar de la Propiedad Industrial: “Protective Letters” o escritos preventivos», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, nº 52, 2020 (versión online).

CANTOS PARDO, M. «Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial», *Revista General de Derecho Procesal*, nº 53, 2021 (versión online).

CAPÓN SANTANDREU, F. J. *Derecho de autor: propiedad o regulación*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016.

CARBAJO CASCÓN, F. «Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en Internet», *ADI*, nº 32, 2012, pp. 51-78.

CARRASCO PERERA, Á. «Artículo 138». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Madrid: Tecnos, 2017, pp. 1666-1670.

CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J. «La nueva Ley de Patentes», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 76, 2015, pp. 33-44.

CASTELLÓ PASTOR, J.J. «Disponibilidad de productos y servicios en línea en el mercado único digital». En AA.VV. (Garín Alemany, F., coord.) *Derecho de la contratación electrónica y comercio electrónico en la Unión Europea y en España*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021 (Tirant online TOL8.252.477).

CASTRILLO SANTAMARÍA, R. *La preparación del proceso civil: las diligencias preliminares*, Barcelona: Bosch, 2018.

CATALÁN CHAMORRO, M. J. «El salto definitivo del arbitraje electrónico a través de la inteligencia artificial». En AA.VV. (Barona Vilar, Silvia., ed.) *Psicoanálisis del arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de justicia*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 429-448.

CATALÁN CHAMORRO, M. J. *El acceso a la justicia de consumidores: los nuevos instrumentos del ADR y ODR de consumo*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.

CEDEÑO HERNÁN, M. «Los fueros exclusivos de competencia internacional (art. 22 RB)». En AA.VV. (De la Oliva Santos, A., dir.; Gascón Inchausti, F., coord.) *Derecho Procesal Civil Europeo*, vol. I, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011.

CORBAL HERNÁNDEZ, J. E. «Diligencias preliminares (arts. 256 a 263)». En CORBAL FERNÁNDEZ, J. E.; IZQUIERDO BLANCO, P.; PICO I JUNOY, J. *Práctica procesal civil, Brocá-Majada-Corbal*, Tomo IV, 23ª ed., Barcelona: Bosch, 2022 (versión online).

CORNISH, W. R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2ª ed., London: Sweet & Maxwell, 1989.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. *Derecho Procesal Civil, Parte General*, 11ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

CORTÉS FERNÁNDEZ, B. «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009: Determinación del plazo de prescripción de las acciones derivadas de actos de duración continuada constitutivos de infracción de derechos de propiedad industrial». En (Yzquierdotolsada, M., coord.) *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil*, vol. 4 (2010), Madrid: Dykinson, 2011, pp. 480 y 498.

CRESPO VELASCO, A. «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 27 de enero de 2022 en el asunto Ecoforest», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 96, 2022, pp. 69-80.

CUCARELLA GALIANA, L. A. «Constitución y especialización judicial por concentración en litigios sobre propiedad industrial», *ADI*, nº 39, 2019, pp. 441-457.

CUCARELLA GALIANA, L. A. «Litigios relativos a propiedad industrial: determinación del juez competente y problemas prácticos de interpretación», *ADI*, nº 33, 2014, pp. 65-88.

CUCARELLA GALIANA, L. A. *El proceso civil en materia de patentes*, Granada: Comares, 1999.

DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 14». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir.) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia: Tirant lo Blanch tratados, 2015, pp. 305-316.

DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 42. Cuestiones prejudiciales no penales». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir.) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 490-495.

DE ANDRÉS HERRERO, M. A. «Artículo 43. Prejudicialidad civil». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir.) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia: Tirant lo Blanch tratados, 2015, pp. 496-500.

DE CASTRO ARAGONÉS, J.M.; FÀBREGAS SABATÉ, X. «Nueva Ley de patentes», *Diario La Ley*, nº 8675, 2015 (LA LEY 7943/2015).

## BIBLIOGRAFÍA

DE LA MATA BARRANCO, N. J. «Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa». En DE LA MATA BARRANCO, N. J.; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J.; LASCURARÍN CÁNCHEZ, J. A.; NIETO MARTÍN, A., *Derecho Penal Económico y de la empresa*, Madrid: Dykinson, 2018, pp. 327-366.

DE LA OLIVA, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. *Derecho Procesal Civil*, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2000.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. *Derecho Privado de Internet*, 6ª ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual». En FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.; ARENAS GARCÍA, R.; DE MIGUEL ASENSIO, P. A. *Derecho de los negocios internacionales*, 6ª ed., Madrid: Iustel, 2020, pp. 83-197.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Internet y derecho internacional privado: Balance de un cuarto de siglo». En AA.VV. (Álvarez González, S.; Arenas García, R.; De Miguel Asensio, P. A.; Sánchez Lorenzo, S. A.; Stampa, G., eds.) *Relaciones transfronterizas, globalización y Derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020, pp. 211-228.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 81-101.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», *Cursos de Derecho Internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz*, 2008, pp. 365-446.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions», *AIDA*, 2007, pp. 105-154.

DE VELASCO RUIZ, V.; DEL VALLE SÁNCHEZ, J.; COLORADO SELAS, A. «El recurso contencioso-administrativo en propiedad industrial». En AA.VV. (O'Callaghan Muñoz, X., coord.) *Propiedad industrial: teoría y práctica*, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2004 (versión online).

DEL VALLE SÁNCHEZ, J.; RUIZ DE VELASCO, V.; SELAS COLORADO, A. «Aspectos procesales civiles en materia de propiedad industrial». En AA.VV. (O'Callaghan Muñoz, X., dir.) *Propiedad industrial, Teoría y Práctica*, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2004 (versión online).

DESANTES REAL, M. «El Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes europeas». En AA.VV. (Álvarez González, S.; Arenas García, R.; De Miguel Asensio, P. A.; Sánchez Lorenzo, S. A.; Stampa, G., eds.) *Relaciones transfronterizas, globalización y Derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020, pp. 643-656.

DESANTES REAL, M. «Hacia un Tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España», *REDI*, vol. LXV (2013), n° 2, 2013, pp. 51-70.

DÍAZ PITA, M. P. «Las diligencias preliminares en relación con la protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual». En AA.VV. (Vías Tesón, I., coord.) *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, Madrid: Dykinson, 2016, pp. 184-213.

DÍAZ VELASCO, M. «¿Serán erratas de imprenta?: Examen crítico del Decreto de 26 de diciembre de 1947 por el que se modifica el vigente Estatuto de Propiedad Industrial», *Revista de derecho mercantil*, n° 12, 1947, pp. 411-444.

DÍEZ-PICAZO, L.; PONCE DE LEÓN, L. *La prescripción extintiva: en el Código civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, 2ªed., Cizur Menor: Aranzadi, 2007.

DÍEZ-PICAZO, L. «En torno al concepto de la prescripción», *Anuario de derecho civil*, vol. 16, n° 4, 1963, pp. 969-1000.

DREXL, J.; HILTY, R.; KIM, D.; SLOWINSKI, P. R. «Artificial Intelligence Systems as Inventors? A Position Statement of 7 September 2021 in view of the evolving case-law worldwide», Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series, disponible en: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3919588](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3919588) (consultado el 10 de octubre de 2022).

DUPLÁN MARÍN, M. T. «La mediación en los conflictos de propiedad intelectual». *Diario LA LEY*, n° 8829, 2016 (versión online).

EDISSONOV, E. «La competencia territorial en litigios de propiedad industrial», *Diario La Ley*, n° 9664, 2020 (LA LEY 7198/2020).

ESCALADA LÓPEZ, M. L. «El dictamen de peritos en el proceso de patentes», *Revista de Derechos de la Competencia y Distribución*, n° 9/2011, 2011, pp. 73-98.

EVANGELIO LLORCA, R. «Incidencia de la Jurisprudencia del TJUE en la legitimación pasiva de los proveedores de enlaces a los efectos de la Ley Española de Propiedad Intelectual». En AA.VV. (Moreno Martínez, J. A., coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, pp. 101-164.

FARANDO CABANA, P. «Los delitos contra la propiedad industrial tras la reforma del código penal de 2015: análisis del artículo 274», *ADI*, n° 35, 2015, pp. 357-366.

FEDERICO, P. J. «Operation of the Patent Act of 1790», *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, n° 72, 1990, pp. 237-251.

FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J. «La interrupción de la prescripción extintiva», *Aranzadi civil: revista quincenal*, n° 2, 1995, pp. 63-114.

FERNÁNDEZ VAQUERO, J. L. «Artículo 297. Medida de aseguramiento de prueba». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir.) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, tomo II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 1582-1585.

## BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ VAQUERO, J. L. «Artículo 328. Deber de exhibición documental entre partes». En AA.VV. (Marín Castán, F., dir.) *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, tomo II, Valencia: Tirant lo Blanch tratados, 2015, pp. 1673-1676.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid: Marcial Pons, 2017.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid: Montecorvo, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADE, J.A. *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid: Montecorvo, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. «La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad», *ADI*, nº 2, 1975, pp. 369-392.

FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R. «Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca». En AA.VV. (González Bueno, C., coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid: Civitas, 2003, pp. 416-425.

FERRANIS, S., MIAZZETTO, F., GRACIA, J.L., RODRÍGUEZ, F., ORTIZ, A., y BOSCH, A. «La importancia de la tutela de la Propiedad Industrial. Cómo y por qué defenderla», *Economía Industrial*, nº 379: *Derechos de la Propiedad Industrial y competitividad global*, 2011, pp. 113-120.

FRANZOSI, M. «State of the Art. Gat and Roche —idola fori, teatri, specus: Regulation 864/2007 makes cross-border patent litigation possible». En AA.VV. (Torremans, P., ed.) *Intellectual property and private international law*, Massachusetts: Edward Elgar, 2015, pp. 182-190.

FRANZOSI, M. «Worldwide patent litigation and the Italian Torpedo», *European Intellectual Property Review*, nº 7, 1997, pp. 382-385.

FUENTES CARSI, F. *Problemas del proceso de nulidad de registro en materia de propiedad industrial* (Extracto de la tesis doctoral) Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, 1954. Disponible en: <https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/55751/23499.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

FUMAGALLI, L. «Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: Jurisdiction and Recognition of Judgments under the Brussels I Regulation». En AA.VV. (Bariatti, S., ed.) *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Milán: CEDAM, 2010, pp. 15-38.

GANDÍA SELLENS, M. A. *La competencia judicial internacional de los tribunales españoles en los casos de infracción de derechos de patente*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

GARBAYO BLANCH, J.; SAMPEDRO CALLE, R.; ROJAS ROMERO, E. «Derecho de Patentes». En AA.VV. (Ruiz Muñoz, M. y Lastiri Santiago, M., coords.) *Derecho de la Propiedad*

*Intelectual. Derecho de autor y Propiedad Industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018 (Tirant online TOL6.462.904).

GARBERÍ LLOBREGAT, J. *Las diligencias preliminares en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Barcelona: Bosch, 2009.

GARCÍA LUENGO, R. B. «Artículos 40 y 41». En AA.VV. (Bercovitz Rodríguez-Cano, A.; García-Cruces González, J. A., dirs.) *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Tomo I, Cizur Menor: Tomson-Aranzadi, 2008, pp. 659- 669.

GARCÍA MARTÍN, I. *Comentarios a la Ley de Marcas*, Cizur Menor: Aranzadi, 2003.

GARCÍA PÉREZ, R. «La nulidad del derecho del obtentor». En AA.VV. (García Vidal, Á., dir.) *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 951-987.

GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes de invención». En AA.VV. (Ayala Carcedo, F. J., coord.) *Historia de la tecnología en España*, Teruel: Valatenea, 2001, pp. 89-96.

GARCÍA TAPIA, N. *Patentes de invención españolas en el siglo de oro*, Madrid: OEPM, 1990.

GARCÍA VIDAL, Á. «La propiedad industrial en el Metaverso», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 96, 2022, pp. 17-26.

GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

GARCÍA VIDAL, Á. «Sentencia de 14 de abril de 2015. Actividad inventiva como requisito de patentabilidad, con especial atención al estándar subjetivo del experto en la materia ya la aplicación del método del problema-solución», *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, n° 99, 2015, pp. 583-604. (Aranzadi Insignis: BIB 2015\4706).

GARCÍA VIDAL, Á. «Notas sobre la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6518, Sección doctrina, 2006 (LA LEY 1703/2006).

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. *Derecho internacional privado*, 5ª Ed., Madrid: Civitas, 2019.

GASCÓN INCHAUSTI, F. *Derecho Procesal Civil, Materiales para el estudio*, 2020. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/62238/1/Fernando%20Gascon-Derecho%20Procesal%20Civil-%20curso%2020-21.pdf> (consultado el 1 de septiembre de 2022).

GASCÓN INCHAUSTI, F. *Medidas cautelares de proceso civil extranjero (art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Granada: Comares, 1998.

GERADIN, D. «Standardization and technological innovation: Some reflections on ex-ante licensing, FRAND, and the proper means to reward innovators», *Conference "Intellectual Property and Competition Law" Brussels, 8 June 2006*, 2006 (version online).

GERVAIS, D. y SCHMITZ, I. *L'accord sur les ADPIC*, Larcier, 2010.

## BIBLIOGRAFÍA

- GIL SEATON, A. *Arbitraje y Propiedad Industrial*, Madrid: Wolters Kluwer, 2020.
- GIL VALLEJO, B. *El aseguramiento de la prueba en el proceso civil y penal*, Barcelona: Bosch, 2011.
- GIMENO SENDRA, V. «Los procedimientos de propiedad industrial y de secretos empresariales». En GIMENO SENDRA, V.; DÍAZ MARTÍNEZ, M.; CALAZA LÓPEZ, S. *Derecho Procesal Civil, Parte Especial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 185-222.
- GIMENO SENDRA, V. *Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
- GIMENO SENDRA, V.; DÍAZ MARTÍNEZ, M.; CALAZA LÓPEZ, S. *Derecho Procesal Civil, Parte Especial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
- GIRONA DOMINGO, R. M. *Las acciones civiles de defensa del secreto empresarial*, Barcelona: Atelier, 2022.
- GÓMEZ JENE, M. «Competencia judicial internacional y litigación Camiones: sobre la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I refundido», *Diario La Ley*, nº 9410, Sección Tribunal, 2019 (LA LEY 5940/2019).
- GÓMEZ SEGADE, J. A. «La completa modernización del Derecho de patentes español», *ADI*, nº 36, 2016.
- GÓMEZ SEGADE, J. A. «Preclusión de las acciones del titular de la patente por retraso desleal», *ADI*, nº 20, 1999, pp. 173-ss.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, C. *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid: Eurolex, 1996.
- GONZÁLEZ DÍAZ, M.; GIMENO MORENO, C. «El modelo de utilidad tras la propuesta de reforma conjunta de las tres principales leyes de propiedad industrial en España contenida en el Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio de patentes. Breve análisis de las principales propuestas de reforma a las leyes», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 96, 2022, pp. 27-45.
- GONZÁLEZ DÍAZ, M. «La mediación en materia de Propiedad Industrial», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 74 (Enero-Abril 2015), 2015, pp. 47-68.
- GONZÁLEZ GARCÍA, J. M<sup>a</sup>. «Fueros especiales de competencia internacional (II). Acción civil derivada de hecho punible. Explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales. Trusts. Derecho marítimo. Procesos con pluralidad de objetos (artículos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6 y 7 RB)». En AA.VV. (De La Oliva Santos, A., dir.). *Derecho Procesal Civil Europeo. Volumen I*, 2011, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters.
- GONZÁLEZ NAVARRO, B. A. «La competencia territorial en materia de propiedad industrial: persistiendo en el error», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 69/2013, 213, pp. 7-22.

GONZÁLEZ OTERO, B. *Interoperabilidad, internet de las cosas y derechos de autor*, Madrid: Reus, 2019.

GONZÁLEZ-BUENO, C. «Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas». En AA.VV. (González-Bueno, C., coord.) *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*, Madrid: Thomson Civitas, 2003, pp. 442-445.

GUZMÁN FLUJA, V., «Sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la solución de conflictos (Reflexiones acerca de una transformación tan apasionante como compleja)». En AA.VV. (ed. Barona Vilar, S.) *Justicia civil y penal en la era global*, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 67-122.

HEINZE, C.; WARMUTH, C. «Intellectual property and the Brussels Ibis Regulation». En (Mankowski, P., ed.) *Research handbook of the Brussels Ibis Regulation*, Massachusetts: Edward Elgar, 2020, pp. 118-146.

HELLER. MERGES, R. P. «Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools», 1999, p. 6. Disponible en: <https://www.law.berkeley.edu/files/pools.pdf> (consultado el 7 de octubre de 2021).

HELLER, M. A.; EISENBERG, R. S. «Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research», *Science*, 1998, pp. 698-701. Disponible en: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.280.5364.698> (consultado el 7 de octubre de 2021).

HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P. *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*, Munich: Verlag C.H. Beck, 2008.

HUALDE LÓPEZ, I. *La tutela cautelar en los procesos mercantiles*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020.

IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; ESPLUGUES MOTA, C.; PALAO MORENO, G. *Derecho Internacional Privado*, ed. 16ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.

ÍÑIGUEZ ORTEGA, P. «Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (Estudio de los Títulos VIII a XII)», *La Ley Mercantil*, nº 12, 2015, pp. 60-76.

IRIGOYEN FUJIWARA, D; MOLINA LÓPEZ, F. «Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del Mobile World Congress 2016: Protección preventiva y cautelar de los derechos de propiedad intelectual e industrial en Congresos y Ferias Profesionales», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 77, 2016, pp. 141-156.

JALIFE DAHER, M. *La nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

JIMÉNEZ FORTEA, F. J. «La investigación jurídica y la elaboración de trabajos académicos». AA.VV. (Altés Tárrega, J. A.) *Técnicas y habilidades jurídicas básicas*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.

## BIBLIOGRAFÍA

- JUÁREZ MARTÍNEZ, D. «Metaverso & la propiedad industrial e intelectual 4.0 (Metaverso & IP 4.0)», *Blog Baylos IP*, 2022. Disponible en: <https://baylos.com/blog/metaverso-la-propiedad-industrial-e-intelectual-4-0-metaverso-ip-4-0> (consultado el 1 de octubre de 2022).
- LARSEN, T. B. «Reverse use of Article 7(5) Brussels Regime in IP litigation: can you sue from the establishment?», *JIPLP*, 2018, vol. 13, n° 10, pp. 776-781.
- LISSEN ARBELOA, J. M. «Ferias comerciales y derechos de propiedad industrial e intelectual: medidas cautelares», *Análisis GA\_P*, 2017, p. 3. Disponible en: <https://www.gap.com/wp-content/uploads/2018/03/ferias-comerciales-y-derechos-de-propiedad-industrial-e-intelectual-medidas-cautelares-y-escritos-preventivos.pdf> (consultado el 6 de febrero de 2020).
- LISSÉN ARBELOA, J. M. «Reflexiones acerca de la exclusión de la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas cuya explotación comercial es contraria al orden público o la moralidad - prohibición de utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales - Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 25 de noviembre de 2008 en el asunto WARF (caso G 0002/06)», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n° 54, 2009, pp. 167-184.
- LLOPIS NADAL, P. «El ejercicio de la acción de cese contra el intermediario no infractor (Las dudas suscitadas en torno a la aplicación del artículo 138.IV LPI frente a los ilícitos cometidos en Internet)», *Pe. i.*, n° 59, 2018, pp. 51-99.
- LLOPIS NADAL, P. *La protección de la Propiedad Intelectual vulnerada en internet: determinación del órgano competente según el sistema español*, Madrid: Instituto de derecho de autor, 2018.
- LLOPIS NADAL, P. *Tutela Judicial Civil de la Propiedad Intelectual en Internet*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, 2ª ed., Madrid: Civitas, 2007.
- LOIS BASTIDA, F. «Litigiosidad en materia de invenciones laborales», *ADI*, n° 17, 1996, pp. 1049-1054.
- LÓPEZ RICHART, J. «Órdenes de bloqueo de páginas web». En AA.VV. (Moreno Martínez, J. A., coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, pp. 211-272.
- LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «Hacia un nuevo escenario en la litigación transfronteriza de patentes en Europa: la jurisdicción internacional y la distribución de competencias en el Tribunal Unificado de Patentes», *REEI*, n° 42, 2021 (versión online).
- LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual y fórum shopping». En AA.VV. (Moreno Martínez, J. A., coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2017, pp. 235-364.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. «El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPR de la Unión Europea para la regulación de las actividades en internet». *REDI*, nº 69, 2017, pp. 223-256.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid: Dykinson, 2008.

MAAYAN, P.; NIVA E-K. «Black Box Tinkering: Beyond Disclosure in Algorithmic Enforcement», *Florida Law Review*, nº 69, 2016, pp. 181-222.

MALDONADO RAMOS, J. *Ley de Propiedad Horizontal comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, 4ª ed., Madrid: Francis y Taylor, 2020, números marginales 7.29-7.36.

MARCHAL, V. «Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France», *Documents pour l'histoire des techniques*, nº 17, 2009. Disponible en: <http://journals.openedition.org/dht/392> (consultado el 10 de agosto de 2020).

MARCO ARCALÁ, L. A. «La compleja aplicación de las disposiciones de la vigente Ley de Patentes sobre competencia judicial objetiva en materia de propiedad industrial», *Bitácora Millennium DIPr*, nº 9, 2019. Disponible en: <http://www.millenniumdipr.com/archivos/1555018136.pdf> (consultado el 10 de septiembre de 2022).

MARQUÉS JARQUE, I.; MORALES MATOSAS, L. A. «La evolución de los escritos preventivos en la práctica judicial española». En AA.VV. (Ortega Burgos, E., dir.) *Actualidad Propiedad Industrial e Intelectual*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 299-316.

MARTÍ MIRAVALLS, J. «El derecho mercantil ante la mediación: nueva realidad». En AA.VV. (Blanco García, A.I., coord.) *Tratado de mediación, Tomo I*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 187-210.

MARTÍ MIRAVALLS, J. «Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español», *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nº 123, 2008, pp. 1403-1430.

MARTÍN ARESTI, P. *La licencia contractual de patente*, Pamplona: Aranzadi, 1997.

MARTÍN DIZ, F. «Justicia digital post-covid19: el desafío de las soluciones extrajudiciales electrónicas de litigios y la inteligencia artificial», *Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos*, nº 2, Universidad de Cádiz, 2020, pp. 41-74.

MARTÍNEZ PÉREZ, M. «Mediación y Derecho de patentes: nuevos horizontes». En AA.VV. (Castillejo Manzanares, R., dir. y Alonso Salgado, C., coord.) *Nuevos debates en relación a la mediación penal, civil y mercantil*, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela Publicacións, 2018, pp. 171-181.

MARTÍNEZ PÉREZ, M. *Patent trolls y derecho de la competencia*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

## BIBLIOGRAFÍA

MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters, 2020.

MASSAGUER FUENTES, J. «Aspectos sustantivos de la nueva Ley de Patentes», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, nº 42, 2016, pp. 20-30.

MASSAGUER FUENTES, J. «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios». En AA.VV. (Cuñat Edo, V.; Massaguer Fuentes, J.; Alonso Espinosa, F. J.; Gallego Sánchez, E., dirs.) *Estudios de Derecho Mercantil, Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 1021-1052.

MASSAGUER FUENTES, J. «El contenido y alcance del derecho de patente», *Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento*, número extraordinario, 2006, pp. 173-197.

MENÉNDEZ DÍAZ, J. Á. «Una breve historia del origen de las patentes», *Digital.CSIC*, repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2018. Disponible en: <https://digital.csic.es/handle/10261/170868> (consultado el 10 de agosto de 2021).

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. *La competencia desleal*, Madrid: Civitas, 1981.

MERINO BAYLOS, P. «Tratamiento jurisprudencial del retraso desleal en el ejercicio del derecho». En AA.VV. (Ortega Burgos, E., dir.) *Actualidad Propiedad Industrial & Intelectual 2020*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 283-298.

METZGER, A. «Jurisdiction in cases concerning intellectual Property Infringements on the Internet». En AA.VV. (Leible, A.; Ohly, A., eds.) *Intellectual Property and Private Intenational Law*, Mohr Siebeck: Tubinga, 2009, pp. 251-267.

MIRALLES MIRAVET, S.; MOLINA, E. «Protección legal de las secuencias genéticas», *Revista de derecho mercantil*, nº 285, 2012, pp. 165-212.

MONTAÑA MORA, M. «La Nueva Ley de Patentes y el sector farmacéutico», *Cuadernos Derecho farmacéutico*, nº 55, 2015, pp. 6 y ss.

MONTEAGUDO MONEDERO, M. «Prescripción v. Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas», *ADI*, nº 20, 2000, pp. 255-270.

MONTEFUSCO MONFERRER, J. «En torno a la facultad del titular de un derecho de exclusiva de impedir cautelarmente la exhibición de productos infractores en ferias comerciales: Comentario del Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona de 22 de febrero de 2016», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 78, 2016, pp. 45-71.

MONTEFUSCO MONFERRER, J. «Legitimación activa de personas distintas al titular para el ejercicio de acciones de infracción de derechos de exclusiva», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 76, 2015, pp. 131-180.

MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GOMEZ COLOMER, J. L. *Derecho Jurisdiccional: Parte General*, ed. 27ª, Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.

MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P. *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, 27ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.

MONTERO AROCA, J. *El proceso civil. Los procesos ordinarios de declaración y de ejecución*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.

MONTERO AROCA, J.; FLORS MATÍES, J. *Tratado de Proceso de Ejecución Civil*, 2ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.

MONTERO AROCA, J. *De la legitimación en el proceso civil*, Barcelona: Bosch, 2007.

MONTERO AROCA, J. *Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su centenario*, Madrid: Cuadernos Civitas, 1982.

MONTESINOS GARCÍA, A., «Inteligencia Artificial y ODR». En AA.VV. (Barona Vilar, S., ed.) *Justicia algorítmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2021, pp. 507-531.

MONTESINOS GARCÍA, A. «Las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual tras la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre», *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, nº 50, 2015, pp. 35-70.

MONTESINOS GARCÍA, A. «El arbitraje en materia de propiedad intelectual e industrial». En AA.VV. (Barona Vilar, S., dir.) *Tratado de arbitraje*, Cochabamba: Kipus, 2014, pp. 411-436.

MONTESINOS GARCÍA, A. «El arbitraje en materia de propiedad intelectual», *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, nº 1, 2013 (versión online).

MORA GONZÁLEZ, J. I. «Principio de proporcionalidad y deberes de colaboración de los intermediarios en el mercado electrónico europeo», *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 4, 2022 (versión electrónica).

MOURA E MOURA, M. C. *Los delitos relativos a la propiedad intelectual, propiedad industrial, al mercado y a los consumidores*, Madrid: Factum libri ediciones, 2021.

MULDER, D. y BREMER, J. «National Patent Litigation - The Netherlands», *Les Nouvelles-Journal of the Licensing Executives Society*, nº 53, 2018 (versión online).

NIEVA FENOLL, J. *Inteligencia artificial y proceso judicial*, Madrid: Marcial Pons, 2018.

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G. «El tratamiento procesal de la información constitutiva de secreto empresarial. Especial referencia a las medidas de protección de la confidencialidad de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales», *InDret*, nº 3-2021, 2021, pp. 217-246.

ORÓ MARTÍNEZ, C.; GANDÍA SELLENS, Mª. A. «Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio

## BIBLIOGRAFÍA

jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer», *Revista Boliviana de Derecho*, n° 19, 2015, pp. 706-725.

ORTIZ PRADILLO, J.C. *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, Madrid: Iustel, 2006.

OTELLS RAMOS.; CALDERÓN CUADADO, M. P. *La Tutela judicial cautelar en el Derecho español*, Granada: Comares, 1996.

PALAO MORENO, G. «El investigador en su laberinto: Las controversias en el ámbito de la transferencia de tecnología y vías de resolución». En AA.VV. (Palao Moreno, G. Coord.) *Mediación y Arbitraje en conflictos derivados de la actividad investigadora y de transferencia*, Valencia: Fundació Parc Científic Universitat de València, 2020, pp. 9-26.

PALAO MORENO, G. *Arbitraje en Contratos internacional de transferencia de tecnología*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

PARDO IRANZO, V.; SANCHIS CRESPO, C.; MONTÓN GARCÍA, M. L.; ZARAGOZA TEJADA, J. I. *Derecho Procesal I: jurisdicción, acción y proceso*, 2ª ed., Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022.

PARDO IRANZO, V. *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y no hacer*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.

PAVLYUK, O.; PARASIUK, N.; DUTKO, A.; PARASIUK, V.; STASIV, O. «Protection of patent law objects, created by artificial intelligence (AI) technologies», *Amazonia Investiga*, n° 10, 2021, pp. 230-240.

PAYSON USHER, A. *Historia de las invenciones mecánicas*, trad. Esp. ORTIZ, T., Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1941.

PEDEMONTE FEU, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona: Bosch, 1988.

PÉREZ DAUDÍ, V. «Análisis crítico de las medidas cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», *RJC*, n° 1-2017, 2017, pp. 51-68.

PÉREZ DAUDÍ, V. *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Barcelona: Bosch, 1996.

PEUKERT, A. «The Coexistence of Trade Mark Laws and Rights on the Internet, and the Impact of Geolocation Technologies», *ICC*, 2016, vol. 47, n° 1, pp. 60-86.

PICÓ I JUNOY, J. «La prueba pericial civil en la literatura procesal española». En AA.VV. (Picó i Junoy, J., dir.) *La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda*, Barcelona: Bosch, 2020, pp. 35-52.

PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del derecho de patente*, Madrid: Thomson Reuters, 2003.

PUIG BRUTAU, J.; MÉNDEZ TOMÁS, R.M.; VILALTA NICUESA, E. *Diccionario de Acciones en Derecho Civil Español*, 3ª ed., Barcelona: Bosh, 2005.

RAMÓN SAURI, O. *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad* (Tesis doctoral), 2015, Disponible en *Tesis Doctorals en Xarxa*: <http://hdl.handle.net/10803/369046> (consultado el 12 de agosto de 2021).

RAMOS CALZÓN, E. *Patentes e innovación en China. Cómo se fraguó jurídicamente el cambio tecnológico*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2002.

RECIO JUÁREZ, M. «La interrupción de la prescripción extintiva», *Diario La Ley, Sección Doctrina*, nº 3, 1998, pp. 1470-1477. (LA LEY 11727/2001).

RICOLFI, M. «Le misure compulsorie». En AA.VV. (Nivarra, L. Coord.) *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milán: Giuffrè, 2005, pp. 91-129.

RÍOS LÓPEZ, Y.; MOLINA LÓPEZ, F.; MERINO REBOLLO, A. «Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona», *Los lunes de patentes*, 2016. Disponible en: [http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Yolanda-Rios\\_Alfonso-Merino\\_Florencio-Molina\\_Seccion\\_Patentes\\_Bcn\\_TPI-Mercantil\\_LP2016-03-14.pdf](http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/doc_dilluns_CP/Yolanda-Rios_Alfonso-Merino_Florencio-Molina_Seccion_Patentes_Bcn_TPI-Mercantil_LP2016-03-14.pdf)

RODILLA MARTÍ, C. *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.

RUIZ DE LA FUENTE, C. «Las intimaciones judiciales en la Ley de secretos empresariales», *Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política*, nº 32, 2021 (versión online).

SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Inención, patentes e innovación en la España contemporánea*, Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999.

SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. *Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Madrid: OEMP, 1999.

SÁNCHEZ GARCÍA, L. *El inventor artificial: Un reto para el Derecho de Patentes*, Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2020.

SÁNCHEZ RIVERA, P. «Las indemnizaciones coercitivas», *Diario La Ley*, nº 7919, 2012 (LA LEY 8236/2012).

SANCHO GARGALLO, I. «Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de patente. Notas Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina», 2004. Disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_35.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_35.pdf) (consultado el 16 de septiembre de 2021).

SANTOS VIJANDE, J.M. «Sobre la ejecución provisional de condenas de no hacer: especial consideración de la oposición por motivos de fondo», *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, nº 3, 2011 (versión online).

SCHUMMANN BARRAGÁN, G. «Los escritos preventivos en la Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, nº 62, 2019, pp. 6-7 (LA LEY 12502/2019).

## BIBLIOGRAFÍA

STÜRMAN, S. «Mediation and Community trademarks: new gimmick or real benefit?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, nº 9, 2013, pp. 708-715.

SUÑOL, A. «Patentes y hold-u: la acción de cesación ante compromisos FRAND», *InDret*, nº 4/2015, 2015, pp. 1-49.

TILMANN, W.; PLASSMANN, C. *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary*, Oxford University Press, 2018.

TORREMAN, P. «Cross-border injunctions». En AA.VV. (Torremans, P., ed.) *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*, Cheltenham: Edward Elgar, 2014, pp. 550-567.

TORREMAN, P. «Jurisdiction in intellectual property cases». En AA.VV. (Torremans, P., ed.) *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*, Cheltenham: Edward Elgar, 2014, p. 381- 420.

TORRES OSORIO, E. *La mediación a la luz de la tutela judicial efectiva*, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014.

VALLESPÍN PÉREZ, D. «La reversión de las condenas no dinerarias: especial referencia a las condenas de no hacer», *Práctica de Tribunales*, nº 12, 2015 (versión online).

VÁQUEZ ROJAS, C. «La imparcialidad, la independencia y la objetividad pericial. Los factores humanos de los expertos». En AA.VV. (Picó i Junoy, J., dir.) *La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda*, Barcelona: Bosch, 2020, pp. 114-141.

VÁZQUEZ PIZARRO, M. T. «Especialidades de la práctica de la prueba pericial en los procedimientos sobre patentes», *Diario La Ley*, nº 9568, 2020 (LA LEY 900/2020).

VELERDAS PERALTA, A. «Mediación en el ámbito de la Propiedad Industrial». En AA.VV. (Andreu Martí, M. y Boldó Roda, C., coord.) *La Mediación en asuntos mercantiles*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015 (Tirant online, ref. TOL4.892.176).

VERDERA SERVER, R. *El incumplimiento forzoso de las obligaciones*, Bolonia: Real Colegio de España, 1995.

VILLAR FUENTES, I. M. *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, Valencia: Tirant monografías, 2014.

### *Informes y páginas web relevantes:*

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español (IV)», *ELZABURU*, Propiedad Industrial e Intelectual. Disponible en: <http://www.elzaburu.es/blog/2016/02/los-pleitos-en-la-nueva-ley-de-patentes.html> (consultado el 19 de agosto de 2021).

Catálogo de la Exposición de «200 años de patentes», organizado por la OEPM. Disponible en:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/monografias/200\\_Años\\_de\\_Patentes.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Años_de_Patentes.pdf) (consultado el 10 de agosto de 2020).

Comunicación del CGPJ: «El CGPJ acuerda la especialización en materias relativas a propiedad industrial de varios juzgados en Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco». Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-especializacion-en-materias-relativas-a-propiedad-industrial-de-varios-juzgados-en-Andalucia--Canarias--Galicia-y-Pais-Vasco> (consultado el 1 de septiembre de 2022).

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «La litigación transfronteriza sobre derechos de propiedad industrial tras la sentencia Solvay». Disponible en: <https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2012/07/la-litigacion-transfronteriza-sobre.html> (consultado el 30 de noviembre de 2021).

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. «Litigios sobre titularidad de derechos de propiedad industrial: ausencia de competencia exclusiva del Estado de registro». Disponible en: <https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2017/10/litigios-sobre-titularidad-de-derechos.html> (consultado el 1 de diciembre de 2021).

DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. «Qué es lo que un comunero puede y no puede hacer, vigente la comunidad de bienes». Disponible en: <https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/que-es-lo-que-un-comunero-puede-y-no-puede-hacer-vigente-la-comunidad-de-bienes/> (consultado el 28 de mayo de 2022).

Directrices del Examen de la OEPM, Versión 2.0, 2016, p. 139. Disponible en: [https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes\\_nacionales/directrices\\_de\\_examen/](https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/directrices_de_examen/) (consultado el 10 de agosto de 2021).

GARCÍA GARCÍA, E. «Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España», *Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes* (“Los Lunes de Patentes”), OEPM, 2011. Disponible en: [http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Garcia-garcia\\_Diligencias\\_preliminares\\_litigios\\_patentes.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/Garcia-garcia_Diligencias_preliminares_litigios_patentes.pdf) (consultado el 23 de julio de 2022).

GARCÍA VIDAL, Á. «La OEPM como institución mediadora y arbitral. Informe sobre las opciones de implantación y desarrollo», 2018. Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf) (consultado el 17 de mayo de 2021).

GARCÍA VIDAL, Á. «Las *protective letters* en materia de patentes: situación en los tribunales españoles», *Análisis farmacéutico GA\_P, Mayo 2014*, 2014. Disponible en: <https://www.gap.com/wp-content/uploads/2018/03/las-protective-letters-en-materia-de-patentes-situacion-en-los-tribunales-espanoles.pdf> (consultado el 19 de septiembre de 2022).

## BIBLIOGRAFÍA

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. «Op. Ed. La competencia territorial y el cartel de los camiones: ¿había que llegar hasta el TJUE?». Disponible en: <https://almacenederecho.org/op-ed-la-competencia-territorial-y-el-cartel-de-los-camiones-habia-que-llegar-hasta-el-tjue> (consultado el 9 de noviembre de 2021).

Informe del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación sobre el Anteproyecto de la Ley de Medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, 2021. Disponible en: <https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2021/02/AportesGEMME.ALEP.pdf> (consultado el 17 de mayo de 2021).

La Justicia Dato a Dato, años 2021 y 2020. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Infornes/Justicia-Dato-a-Dato/> (consultado el 15 de septiembre de 2022).

Museo virtual de la OEPM, apartado de «Grandes Inventores», disponible en: [http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias\\_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Brunelleschi,%20Filippo.xml](http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Brunelleschi,%20Filippo.xml) (consultado 20 de febrero de 2020).

OEPM. «La OEPM en cifras 2021». Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicacion/es/Folletos/La\\_OEPM\\_en\\_Cifras\\_2021.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicacion/es/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2021.pdf) (consultado el 1 de octubre de 2022).

OMPI. «Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales», p. 6. Disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4467> (consultado el 20 de diciembre de 2021).

OMPI. «World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation». Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-report-2022.pdf> (consultado el 1 de octubre de 2022).

Página web oficial de COGITI: <https://mediacion.cogiti.es/> (consultado el 15 de mayo de 2021).

Página web oficial de INVENES: [https://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/login.jsp;jsessionid=thc\]-HhgnoATvF3QdJd+9R9Q.srvvarsovia2](https://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/login.jsp;jsessionid=thc]-HhgnoATvF3QdJd+9R9Q.srvvarsovia2) (consultado el 10 de octubre de 2022).

Página web oficial de la Cámara de Comercio Internacional: <https://www.iccspain.org/> (consultado el 19 de agosto de 2021).

Página web oficial de la OEP: <https://www.epo.org/> (consultado el 7 de octubre de 2022).

Página web oficial de la OEPM: <https://www.oepm.es/es/index.html> (consultado el 11 de agosto de 2021).

Página web oficial de la OMPI: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html> (consultado el 28 de septiembre de 2022).

Página web oficial de PATENTSCOPE. Disponible en: <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf> (consultado el 10 de octubre de 2022).

Página web oficial de Wayback Machine: <http://www.archive.org/web/web.php> (consultado el 3 de mayo de 2021).

Página web oficial del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: <http://www.mediacion.icav.es/empresarial-4/> (consultado el 17 de mayo de 2021).

Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles aprobado por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona. Disponible en:

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2019/2019\\_11\\_22\\_Protocolo\\_Proteccion\\_Secreto\\_Empresarial\\_en\\_los\\_JM.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf) (consultado el 1 de septiembre de 2022).

Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el MWC 2022. Disponible en: [https://www.icab.cat/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/PROTOCOLO-MWC-2022\\_ES-.pdf](https://www.icab.cat/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/PROTOCOLO-MWC-2022_ES-.pdf) (consultado el 20 de septiembre de 2022).

Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Salón Alimentaria y para el Salón Hostelco 2022. Disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2022/2022\\_03\\_24\\_Protocolo\\_actuacion\\_Salon\\_Alimentaria\\_Hostelco.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2022/2022_03_24_Protocolo_actuacion_Salon_Alimentaria_Hostelco.pdf) (consultado el 1 de septiembre de 2022).



## **JURISPRUDENCIA**

### *Tribunal Constitucional:*

#### *Sentencias:*

- STC (Sala 2ª), nº 12/2007, de 15 de enero (ECLI:ES:TC:2007:12).
- STC (Pleno), nº 14/1992, de 10 de febrero (ECLI:ES:TC:1992:14).

#### *Autos:*

- ATC (Pleno), nº 46/2018, de 24 de abril de 2018 (ECLI:ES:TC:2018:46A).
- ATC (Pleno), nº 27/2018, de 20 de marzo de 2018 (ECLI:ES:TC:2018:27A).

### *Tribunal Supremo:*

#### *Sentencias:*

- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 124/2022, de 16 febrero (RJ 2022\869).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 46/2022, de 27 de enero de 2022 (RJ 2022\564).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 504/2021, de 7 julio (JUR 2021\230180).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 92/2021, de 22 de febrero (RJ 2021, 486).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 279/2020, de 10 junio (RJ 2020\2283).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 389/2019, de 3 julio (RJ 2019\3136).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 260/2018, de 26 abril (RJ 2018\1780).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 263/2017, de 3 mayo (RJ 2017\3271).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 148/2017, de 2 de marzo (RJ 2017, 846).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 1/2017, de 10 de enero (RJ 2017\3).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 623/2016, de 20 octubre (RJ 2016\4956).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 298/2016, de 5 mayo (RJ 2016\2453).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 325/2015, de 18 de junio (RJ 2015, 4481).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 223/2015, de 29 abril (RJ 2015\2209).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 182/2015, de 14 de abril (RJ 2015, 2692).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 598/2014, de 7 de noviembre de 2014 (RJ 2014\6168).
- STS (Sala de lo Civil, Pleno), nº 544/2015, de 20 octubre (RJ 2015\4226).
- STS, (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 184/2014, de 15 de abril (RJ 2014, 3274).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 527/2013, de 3 septiembre (RJ 2013\5926).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 528/2013, de 4 de septiembre (RJ 2013/7419).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 408/2013 de 21 junio (RJ 2013\8079).
- STS (Sala de lo Contencioso, Sección 7ª), nº 3429/2011, de 30 de mayo de 2011 (RJ 2011\4826).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 274/2011, de 27 de abril (RJ 2011/3720).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 170/2011, de 13 de abril (JUR 2011, 260588).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 721/2010, de 16 de noviembre (RJ 2010\8877).

## JURISPRUDENCIA

- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 346/2010, de 14 junio (RJ 2010\5389).
- STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 873/2009, de 20 de enero de 2010 (TOL 1.781.43)
- STS, Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 697/2009, de 6 noviembre de 2009 (TOL 1.649.743).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 672/2009, de 28 de octubre de 2009 (RJ 2009\5817).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 889/2008, 7 de octubre (RJ 2008\7177).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 889/2008, de 3 de octubre (RJ 2008/7175).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 882/2007, de 16 julio (RJ 2007\5070).
- STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 233/2006, de 9 marzo (RJ 2006\5708).
- STS (Sala de lo Civil, Sección1ª), nº 189/2006, de 8 marzo (RJ 2006\1074).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 476/2006, de 18 mayo (RJ 2006\2365).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), nº 412/2005, de 30 de mayo (RJ 2005/4245).
- STS (Sala do Civil, Sección 1ª) nº 139/2005, de 3 marzo (TOL 603.848).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 42/2004, de 28 de enero (TOL 345.080).
- STS (Sala de lo Civil) nº 1221/2001, 19 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 249).
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 689/2002, de 9 de julio (RJ 2002\5903).
- STS (Sala de lo Civil) nº 309/2001, de 31 de marzo de 2001 (RJ 2001\4780).
- STS (Sala de lo Civil) nº 26/2001, de 17 de enero (TOL 4.964.611).
- STS (Sala de lo Civil) nº 695/2000, de 11 de julio (TOL 4.973.817).
- STS (Sala de lo Civil) nº 593/2000, de 16 junio 2000 (RJ 2000/5288).
- STS (Sala de lo Social), nº 445/1999, de 2 noviembre 1999 (RJ 1999\8513).
- STS (Sala de lo Civil) nº 1269/1998, de 31 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9769).
- STS (Sala de lo Civil) nº 360/1996, de 13 de mayo (RJ 1996\3903)
- STS (Sala de lo Civil) nº 158/1996, de 7 de marzo (TOL 5.153.217).
- STS (Sala de lo Civil) nº 893/1995, de 18 de octubre (TOL 1.658.481).
- STS (Sala de lo Civil) nº 277/1995, de 28 de marzo (TOL1.667.226).
- STS (Sala de lo Civil) nº 1046/1995, de 4 de diciembre (RJ 1995\9157).
- STS (Sala de lo Civil) nº 347/1994, de 25 de abril (RJ 1994\3222).
- STS (Sala de lo Civil), nº 1034/1992, de 23 noviembre (RJ 1992\9366).
- STS (Sala de lo Civil), nº 1405/1999, de 12 julio 1991 (RJ 1991\5381).
- STS (Sala de lo Civil) nº 339, de 24 de octubre de 1979 (RJ 1979/3459).
- STS (Sala Tercera), de 2 de febrero de 1974.
- STS (Sala Primera), de 4 de mayo de 1945 (AJ 1945, nº 575 bis).

### *Autos:*

- ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 16 de junio de 2020 (JUR 2020\207457).
- ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 25 de junio de 2019 (JUR 2019\206232).
- ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 26 de febrero de 2019 (JUR 2019\77759).
- ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 25 de junio de 2019 (JUR 2019\206232).
- ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 23 enero 2019 (JUR 2019\35184).
- ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 22 enero 2019 (JUR 2019\84690).

- ATS (Sala de lo Civil), de 11 de noviembre de 2002 (RJ 2003,575).

*Tribunal Superior de Justicia:*

*Sentencias:*

- STSJ de País Vasco, (Sala de lo Social), nº 3222/2001, de 18 diciembre (JUR 2002\58825).

*Autos:*

- ATSJ de Galicia (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), nº 20/2011, de 25 de octubre de 2011 (TOL 3.608.876).
- ATSJ de Castilla la Mancha (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), nº 4/2008, de 13 de enero de 2009 (TOL.3.569.206).
- ATSJ de Extremadura (Sala de lo Civil y Penal), nº 22/2007, de 8 de octubre de 2007 (TOL3.645.558).

*Audiencia Provincial:*

*Sentencias de la AP de Barcelona:*

- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 14/2022, de 13 enero (AC 2021\1689).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 613/2021, de 8 abril (AC 2021\1195).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 2410/2020, de 13 noviembre (JUR 2020\360161).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 2843/2020, de 28 diciembre (AC 2020\1777).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 864/2019, de 13 mayo (AC 2019\1200).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 230/2019 de 12 febrero (AC 2019\75).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 198/2019, de 8 febrero (AC 2019\407).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 270/2018, de 19 de abril (AC 2018\1318).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 115/2018, de 20 de febrero (TOL 6.557.692).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 215/2017, de 22 mayo (AC 2017\1027).
- SAP de Barcelona (Sección 10ª), nº 12/2017, de 10 de enero (TOL6.020.944).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 290//2014, de 12 de septiembre (AC 2014/1807).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 de enero (TOL4.136.615).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 90/2011, de 2 marzo (AC 2014\148).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 197/2010, de 1 julio (AC 2011\1116).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 443/2010, de 13 de diciembre (TOL2.091.391).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 357/2009, de 30 de octubre (AC 2010\159)).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 186/2009, de 28 mayo (JUR 2009\421066).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 48/2009, de 30 de enero (JUR 2009, 176780).
- SAP de Barcelona (Sección 7ª), nº 461/2008, de 5 de junio (TOL1.357.084).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 83/2008, de 11 marzo (JUR 2008\173080).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 8/2008, de 17 de enero (AC 2010\629).
- SAP Barcelona (Sección 15ª) nº 844/1998, de 12 de junio (AC 2002\235).

## JURISPRUDENCIA

- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 96/2005, de 3 de marzo (JUR 2005\117131).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 22 abril 1999 (AC 1999\8798).

### *Sentencias de la AP de Madrid:*

- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 144/2021, de 9 de abril (ECLI:ES:APM:2021:4298).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 229/2019, de 10 mayo (AC 2019\1610).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 210/2019, de 12 de abril (AC 2019\1467).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), de 10 de abril (JUR 2019/305974).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 227/2014, de 18 julio (AC 2014\1589).
- SAP de Madrid (Sección 28ª) nº 231/2014, de 18 de julio ((JUR 2014\250933).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 11/2014, de 14 de enero (TOL 4.096.309).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 317/2011, de 7 de noviembre (AC 2011/2284).
- SAP de Madrid (Sección 28ª) nº 1/2007 de 9 enero (JUR 2007\160600).
- SAP de Madrid (Sección 28ª), nº 35/2007, de 9 febrero (AC\2007\1157).
- SAP Madrid (Sección 9), nº 83/2005, de 21 febrero (AC 2005\735).
- SAP de Madrid (Sección 21ª), nº 267/2004, de 1 de julio (TOL 503.571).
  
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 732/2021, de 26 de abril (JUR 2021\173939).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 144/2020, de 29 de septiembre de 2020 (JUR 2020\318285).
- SAP de Barcelona (Sección 9ª), nº 97/2018, de 13 febrero (ARP 2018\623).
- SAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 18/2013, de 22 de enero (TOL4.136.615).

### *Sentencias de otras AAPP:*

- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 411/2022, 3 de mayo (JUR 2022\240775).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 143/2021, de 9 de noviembre (AC 2022\131).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 964/2020, de 15 de julio (AC 2020\1580).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 1289/2019, de 15 de octubre (AC 2019\1538).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 922/2019, de 2 de julio (AC 2019/1408).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 7/2017, de 13 de enero (AC 2017\496).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 131/2015, de 5 mayo (AC 2015\1149).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 401/2011, de 27 octubre (AC 2012\110).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 381/2010, de 20 de diciembre (JUR 2011\120925).
- SAP de Valencia (Sección 9ª), nº 36/2006, de 3 de febrero (JUR 2006\141771).
- SAP de Valencia (sección 6ª), nº 49/2001, de 24 de enero (AC 2001\1275).
  
- SAP de Córdoba (Sección 1ª), nº 1176/2020 de 15 diciembre (TOL8.402.150).
- SAP de Córdoba (Sección 1ª) nº 462/2020, de 18 mayo (TOL8.029.055).
- SAP de Córdoba (Sección 1ª), de 21 de mayo de 2018 (TOL6.828.878).
  
- SAP de Zaragoza (Sección 5ª), nº 450/2019, 31 de mayo (AC 2019\850).
- SAP Zaragoza (Sección 5ª), nº 414/2009, de 14 julio (JUR 2009\351322).

- SAP de Zaragoza (Sección 5ª), nº 512/2004, de 30 de septiembre (JUR 2004/277360).
- SAP de Zaragoza (Sección 4ª), nº 164/1999, de 15 marzo (AC\1999\427).
  
- SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 237/2017, de 28 de abril (AC 2017\1007).
- SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 146/2016, de 6 junio (JUR 2016\212993).
- SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 390/2013, de 10 octubre (AC 2013\2118).
  
- SAP de Albacete (Sección 1ª), nº 465/2020, de 26 de octubre (AC 2020/1588).
- SAP de Granada (Sección 3ª), nº 562/2019, de 12 julio (AC 2019\1802).
- SAP de Pontevedra (Sección 1ª), nº 265/2018, de 7 septiembre (AC 2018\1705).
- SAP de A Coruña (Sección 4ª), nº 151/2009, de 26 de marzo (TOL6.869.113).
- SAP de Guipúzcoa (Sección 1ª), nº 84/2006, de 13 de marzo (ARP 2006\308).
- SAP de Palma de Mallorca (Sección 1ª), nº 69/2011, de 23 de febrero (TOL2.114.971).
- SAP de Cáceres (Sección 1ª), nº 247/2000, de 2 octubre (JUR 2001\41725).

*Autos de la AP de Barcelona:*

- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 81/2021, de 5 mayo 2021 (AC 2021\1695).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 78/2021, de 28 abril (AC 2021\956).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 84/2020, de 19 mayo (AC 2020\645).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 14/2020, de 24 de enero (JUR 2020, 45590).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 212/2019, de 17 diciembre (AC 2019\1860).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 190/2019, de 19 de noviembre (AC 2019, 1852).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª) nº 76/2019, de 25 de abril (AC 2019, 521).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 13/2019, de 4 de febrero (JUR 2019/48843).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 159/2017, de 27 de diciembre (ECLI:ES:APB:2017:8611ª).
- AAP de Barcelona (Sección 15ª), nº 296/2007, de 26 septiembre (JUR\2008\175780).

*Autos de la AP de Madrid:*

- AAP de Madrid (Sección 14ª), nº 206/2020, de 30 septiembre (AC\2021\394).
- (AAP Madrid de 9 de febrero de 2015).
- AAP de Madrid (Sección 28ª), nº 173/2014, de 3 noviembre (AC 2014\2014).
- AAP de Madrid (Sección 28ª), del 6 de marzo (ECLI:ES:APM:2009:4121A).
- AAP de Madrid (Sección 20ª), nº 47/2005, de 16 febrero (JUR 2005\109539).
- AAP de Madrid (Sección 19ª), nº 152/2004, de 12 mayo (JUR 2004\246491).

*Autos de otras AAPP:*

- AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 69/2021, de 10 mayo (AC 2021\1229).
- AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 91/2020, de 12 mayo (JUR 2020\339135).
- AAP de Valencia (Sección 7ª), nº 135/2002, de 19 junio (JUR 2004\33512).

## JURISPRUDENCIA

- AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 207/2019, de 22 mayo (AC 2019\720).
- AAP de Alicante (Sección 8ª), nº 68/2018, 18 de julio (ECLI:ES:APA:2018:309A).
- AAP de Alicante nº 16/2016, de 10 de febrero de 2016 (TOL5.761.995).
- AAP de Vizcaya (Sección 3ª), nº 59/2022 de 17 febrero (JUR 2022\157731).
- AAP de Oviedo, nº 6/2021, de 5 de febrero de 2021 (ECLI:ES:APO:2021:96ª).
- AAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª), nº 21/2021, de 29 de enero (JUR 2021/134681).
- AAP de Burgos (Sección 3ª), nº 230/2020 de 15 mayo (JUR 2020\328235).
- AAP de Jaén (Sección 1ª), nº 424/2018 de 28 noviembre (JUR 2019\172393).
- AAP de Girona (Sección 1ª), nº 196/2019, de 5 de septiembre (TOL7.499.104).
- AAP de Ciudad Real (Sección 1ª), nº 111/2017, de 23 de noviembre (ECLI:ES:APCR:2017:690ª).
- AAP de Castellón (Sección 3ª), nº 134/2017, de 23 de mayo (TOL6.337.811).
- AAP de Cádiz (Sección 5ª), nº 136/2011, de 19 de diciembre (TOL5.339.925).
- AAP de Cáceres (Sección 1ª), nº 99/2006, de 16 de junio (JUR 2006\226073).
- AAP Cantabria (Sección 2ª), nº 119/2006, de 1 marzo (JUR 2006, 133353).

### *Juzgados de lo Mercantil:*

#### *Sentencias:*

- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona, nº 242/2022, de 27 de abril (ECLI:ES:JMB:2022:4540).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 78/2021, de 14 abril (AC 2021\892).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 143/2019, de 17 septiembre (JUR\2021\311662).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 244/2017, de 23 abril (AC 2020\460).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 114/2018, de 9 abril (AC 2019\1478).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, nº 219/2016, de 25 julio (TOL 5.828.232).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, nº 81/2011, de 18 octubre (JUR 2015\150192).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, nº 672/2016, de 2 diciembre 2019 (JUR 2020\70255).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, nº 158/2018, de 30 mayo (AC 2021\577).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, nº 359/2011, de 13 enero 2014 (JUR 2017\208213).

- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, nº 289/2010, de 20 de septiembre (TOL 1.987.996).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, nº 123/2018, de 11 junio (AC 2019\1839).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, nº 38/2017, de 22 de febrero (TOL6.559.095).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma, nº 343/2015, de 10 noviembre (JUR 2015\303221).
- Sentencia del Juzgado de Marcas de la UE nº 1, nº 150/16, de 15 de junio (TOL 5.841.340).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, nº 191/2021, de 6 de abril (JUR 2021\267852).
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, nº 158/2018, de 22 junio (AC 2018\1648).

*Autos:*

- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, nº 160/2022, de 8 de marzo (JUR 2022/175237).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 126/2022, de 23 de febrero (ECLI:ES:JMB:2022:1185A).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, nº 70/2022, de 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:JMB:2022:969A).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 6/2021, de 30 de diciembre (ECLI:ES:JMB:2020:310A).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 1, nº 594/2021, 16 de diciembre (AC 2022\355).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, nº 467/2021, 22 de septiembre (ECLI:ES:JMB:2021:3338A).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 4, nº 353/2021, de 17 de junio (AC 2021\1489).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, nº 191/2021, de 19 abril (AC 2021\900).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 113/2021, de 23 de febrero (ECLI:ES:JMB:2021:385ª).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 59/2020, de 12 de noviembre (AC 2021\408).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, de 11 de junio de 2019 (JUR\2019\248911).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 81/2019, de 23 abril (AC 2019\1301).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, nº 366/2019, de 27 febrero (AC 2020\211).

## JURISPRUDENCIA

- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 1/2019, de 19 febrero (JUR 2019\248970).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, nº 14/2019, de 18 febrero (AC 2021\42).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 3/2019, de 18 febrero (AC 2019\1058).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 218/2019, de 29 enero (JUR\2019\244501).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, nº 231/2018, de 12 septiembre (AC\2018\174).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, nº 92/2018, de 9 mayo (AC 2018\1703).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, nº 337/2017, de 15 de enero (AC 2018\148)
- Auto Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, nº 4/2017, de 5 enero (JUR 2017\12742).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, nº 8/2013, de 18 de enero (AC 2013\1398).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, nº 1031/2020, de 15 de septiembre (ECLI:ES:JMM:2020:41A).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, nº 19/2014, de 20 de enero (JUR 2014\64117).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, nº 3/2022, de 12 de enero (JUR 2022/168853).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Tarragona, nº 273/2021, de 28 octubre (TOL8.960.537).
- Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, nº 623/2010, de 6 julio (JUR 2015\173529).

### *Tribunal de Justicia de la Unión Europea:*

#### *Sentencias:*

- STJUE de 8 de septiembre de 2022, C-399/21, *IRnova*.
- STJUE de 19 de julio de 2021, C-30/20, *Volvo*.
- STJUE de 15 de julio de 2021, C-30/20, *Volvo*.
- STJUE de 22 de junio de 2021, C-682/18, *Youtube y Cyando*.
- STJUE de 29 de noviembre de 2020, C-59/19, *Wikingerhof*.
- STJUE de 5 de octubre de 2017, C-341/16.
- STJUE de 27 de septiembre de 2017, C-14/16 y C-25/16, *Nintendo*.
- STJUE de 21 de diciembre de 2016, C-618/15, *Concurrence SARL*.
- STJUE de 7 de julio de 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiguer*.
- STJUE de 15 de septiembre de 2016, C-484/14, de 15 de septiembre, *Mc Fadden*
- STJUE de 4 de febrero de 2016, C-163/15, *Hassan*.

- STJUE de 22 de octubre de 2015, C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen NV*.
- STJUE de 16 de julio de 2015, C-170/13, *Huawei*.
- STJUE de 13 de mayo de 2015, C-516/13, *Dimensione Direct Sales y Labianca*.
- STJUE de 22 de enero de 2015, C-441/13, *Hedjuk*.
- STJUE de 3 abril de 2014, C-387/12, *Hi hotel*.
- STJUE de 16 de mayo de 2013, C-228/11, *Melzer*.
- STJUE de 18 de octubre de 2012, C-173/11, *Football Dataco*,
- STJUE de 25 de octubre de 2012, C-133/11, *Folin Fisher*.
- STJUE de 12 de julio de 2012, C-616/10, *Solvay*.
- STJUE de 21 de junio de 2012, C-5/11, *Titus Donner*,
- STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*.
- STJUE de 1 de diciembre de 2011, C-145/10, *Painer*.
- STJUE de 25 de octubre de 2011, C-509/09 y C-161/10, *eDate Advertising*.
- STJUE de 11 de julio de 2011, C-324/09, *L'Oreal*.
- STJUE, de 12 de abril de 2011, C-235/09, *DHL Express France*
- STJUE de 11 de octubre de 2007, C-98/06, *Freeport*.
- STJUE de 3 de mayo de 2007, C-386/05, *Color Drack*.
- STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, *Roche Nederlanden c. Primus*.
- STJUE de 17 de noviembre de 1998, C.391/95, *van Uden*.
- STJUE de 27 de octubre de 1998, C-51/97, *Reunion européenne*.
- STJUE de 15 de noviembre de 1983, *Duijnsteer*, 288/82.

*Autos:*

- ATJUE de 21 de septiembre de 2021, C-30/21, *Nemzeti*.

