



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Centre de Patents



GOBIERNO
DE ESPAÑA

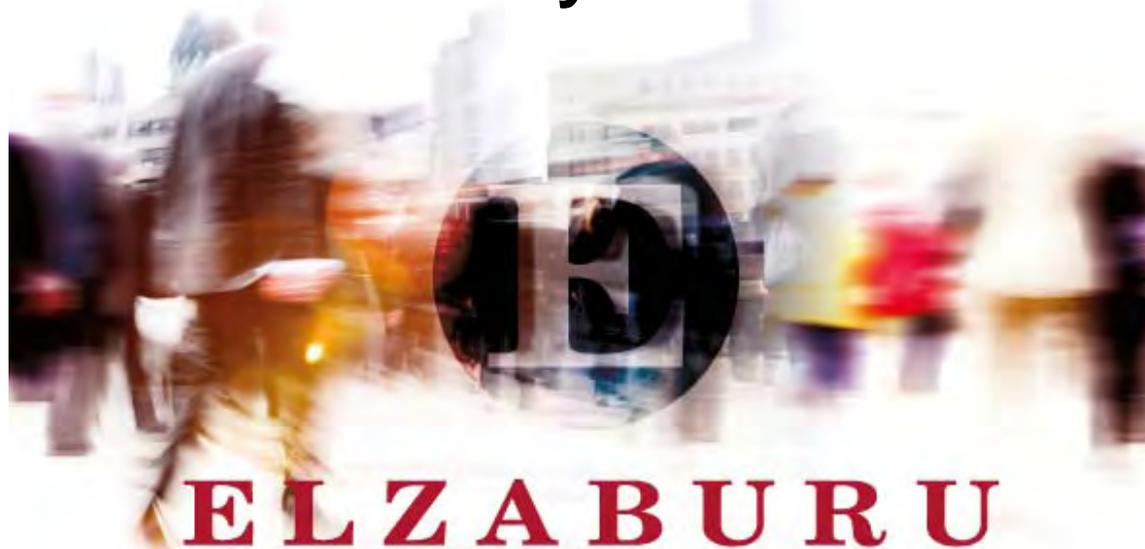
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

La deconstrucción de los pleitos en materia de patentes: retos e incógnitas de la Ley 24/2015

Antonio Castán
22 de mayo de 2017



ELZABURU

PROTEGIENDO LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL DESDE 1865

3255340



“La tarea del escritor es hacer preguntas, no dar respuestas”



“La clase es una obra en colaboración, quien la escucha no es menos importante que quien la imparte”

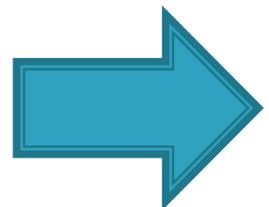


Requisitos procesales

Acciones judiciales

Procedimiento

LA HIPERESPECIALIZACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LOS PLEITOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL



Competencia objetiva

Artículo 118. Competencia.

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.



Acuerdo Comisión Permanente CGPJ de 2 febrero 2017

	Patentes	Marcas	Diseños
Cataluña	1, 4 y 5	2, 6, 8 y 9	1, 4 y 5
Madrid	6, 7, 8, 9, 10 y 11	6, 7, 8, 9, 10 y 11	6, 7, 8, 9, 10 y 11
Valencia	2	1 y 3	1 y 3



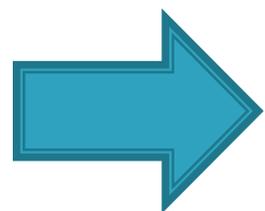
A C T A N° XX//2014

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 2014.

1 - 1- 8.- Aprobar el “Protocolo de Estatuto del TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA” remitido por la Sala de Gobierno del TSJC en su reunión de 10 de junio de 2014, dado su carácter de EXPERIENCIA PILOTO y toda vez que las previsiones recogidas en él mantienen la especialidad acordada por el Pleno del Consejo ex artículo 98.1 de la LOPJ, facilitan las sustituciones ordinarias ..., respetan el reparto de asuntos ..., y FOMENTAN LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN PRO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA en los términos ...

Bilbao
Granada
Albacete
Burgos
Murcia



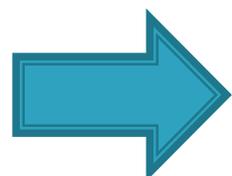


Competencia territorial

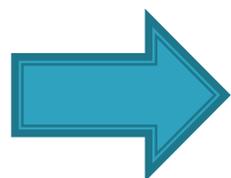
3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, EN SU DEFECTO, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad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

1ª

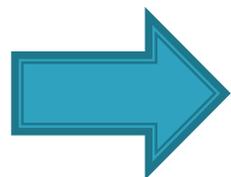
¿A falta de domicilio del demandado, cuál es el Juzgado competente territorialmente?



**FACTORES, MANDATARIOS,
REPRESENTANTES, AGENTES (CÓDIGO
COMERCIO/LEYES ESPECIALES)**



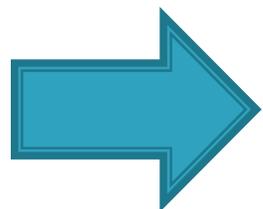
MANDATARIOS (CÓDIGO CIVIL)



**FILIALES, SUCURSALES, OFICINAS DE
REPRESENTACIÓN**

Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.



Diseños Unión Europea

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. (DA1)

2. Los JM que, conforme a la LOPJ, tienen atribuidas las funciones de JMC en aplicación del RDMC, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera ACUMULADA acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra CONEXIÓN entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los JMC.»

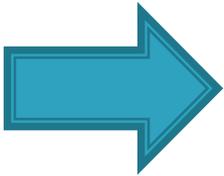
2^a

¿Son acumulables una acción por violación de patentes y por violación de diseños de la Unión Europea?

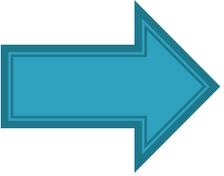
Artículo 73.1 1º LEC

“Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada.”

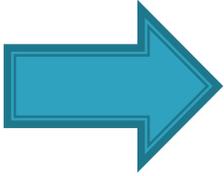
LA LEGITIMACIÓN DEL LICENCIATARIO



**LICENCIATARIO EXCLUSIVO TÍTULO
INSCRITO, LEGITIMACIÓN PLENA**



**LICENCIATARIO EXCLUSIVO TÍTULO
NO INSCRITO, SÓLO CONTRA
TERCEROS DE MALA FE**



**LICENCIATARIOS NO EXCLUSIVO,
SÓLO SI PACTO EXPRESO**

3ª

¿Cambia en algo el régimen de legitimación o sólo positiviza una realidad jurisprudencial?

Artículo 79. Inscripción en el Registro de Patentes.

“2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a TERCEROS DE BUENA FE desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.”

Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones.

“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.”

Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones.

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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.

4^a

¿Y qué hay de la Sentencia del TJUE de 4 febrero 2016?

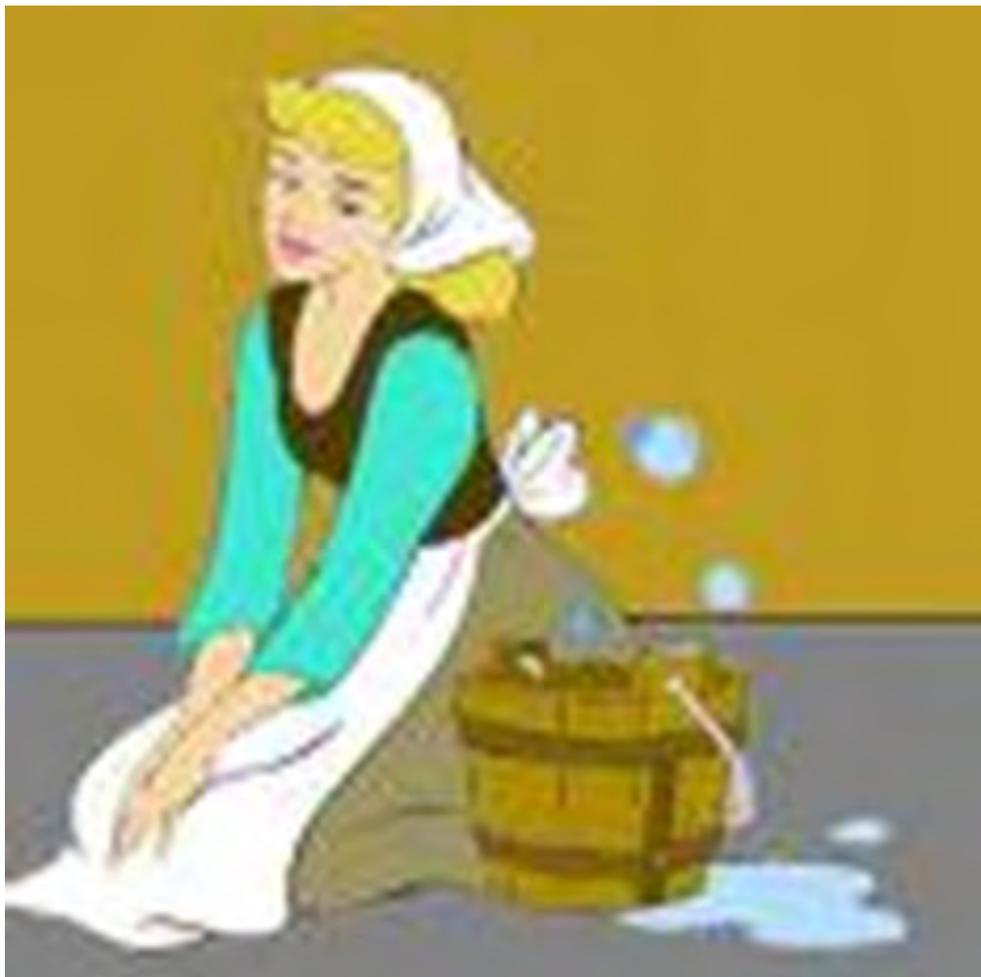
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 4 de febrero de 2016 (*) en el asunto C 163/15,

«Procedimiento prejudicial — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 207/2009 — Artículo 23 — Licencia — Registro de marcas comunitarias — Derecho del licenciatarario a ejercitar una acción por violación pese a la falta de inscripción de la licencia en el Registro»

El artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el licenciatarario 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.

Por lo que se refiere a la finalidad de la regla enunciada en el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, debe considerarse que, habida cuenta de lo señalado en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, el hecho de que no puedan oponerse frente a terceros los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento que no se hayan inscrito en el Registro tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad. De lo anterior se desprende que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca comunitaria.

LA ACCIÓN DE RESARCIMIENTO





JM6 MADRID
A. 7 enero 2014
Patente 20.045.788 €

Auto 173/2014 AP
Madrid
1.052.014 €

5ª

¿Qué criterios son acumulables y cuáles dejan de serlo?

NO

Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor O ALTERNATIVAMENTE, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

Daño moral y regalía hipotética



STJ

17 marzo 2016

asunto Liffers,

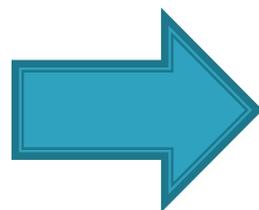
C-99/2015

**Sentencia TJUE 17 de marzo de 2016, Liffers
C99/15, EU:C:2016:173**

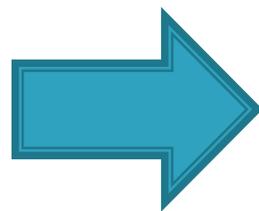
2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

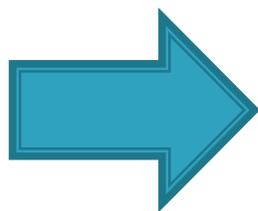
b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.



**Utilización
fragmentos obra
audiovisual**

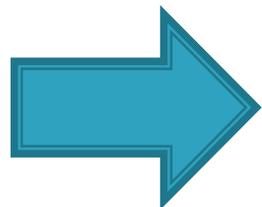


**Infracción D. moral /
D. explotación**



**Canon + 10.000 €
D. moral**

«El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE..., debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiese solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate, reclamar ADEMÁS la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.»



Indemnización por desprestigio

Artículo 76. Indemnización por desprestigio.

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

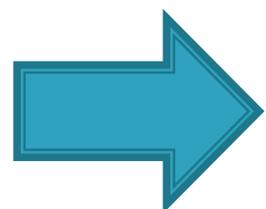
6ª

¿Cómo se conceptúa el criterio de la regalía hipotética?

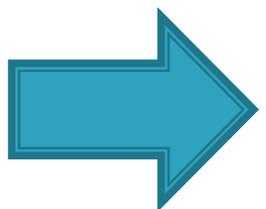
“b) Una cantidad a tanto alzado que AL MENOS comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento”.

Auto JM6 Madrid 7 enero 2014

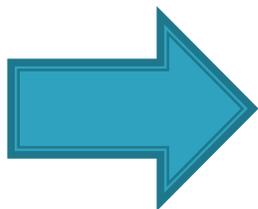
Regalía hipotética sobre una patente farmacéutica:



Informe actora (Dra.): 83.429.072 €



**5 informes demandadas (KPMG, Accuracy, Forest Partners ...):
máximo 244.208 €**



Auto 20.045.788 a 1.052.014 €

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a 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, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, UN CANON MÍNIMO y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.

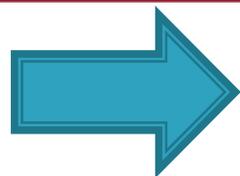
SENTENCIA TJUE 25 enero 2017

Asunto C-367/15, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa

Entidad gestión polaca, derechos remuneratorios relativos a emisión de programas tv por cable, reclamación del duplo de la remuneración tarifada.

“El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo”

Considerando 26 Directiva
2004/48/CE 29 de abril de 2004



DIRECTIVA DE MÍNIMOS.



**MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS, RECURSOS
EFECTIVOS, PROPORCIONADOS Y
DISUASORIOS.**



**CONTRARIAMENTE A LO QUE PARECE
CONSIDERAR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL
REMITENTE, EL HECHO DE QUE LA DIRECTIVA
2004/48 NO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN, PARA
LOS ESTADOS MIEMBROS, DE PREVER
INDEMNIZACIONES LLAMADAS «PUNITIVAS»
NO PUEDE INTERPRETARSE COMO UNA
PROHIBICIÓN DE ADOPTAR UNA MEDIDA DE
ESTA NATURALEZA.**

El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE ... debe interpretarse en el sentido de que NO se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la reparación del perjuicio sufrido, tomando en consideración todos los aspectos pertinentes del caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo, el pago de una cantidad correspondiente AL DOBLE DE LA REMUNERACIÓN adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada.



“Estoy en un proceso de transformación intelectual de la responsabilidad por nexo causal a la sanción punitiva”

SAP Barcelona

14 diciembre 2016



STJUE 25 enero 2017

Ciertamente, no puede excluirse que, en casos excepcionales, la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido, de modo que una solicitud en este sentido podría constituir un ABUSO DE DERECHO, prohibido por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.

7ª

¿Desaparece el límite de los cinco años?

1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años.

~~**2. Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.**~~



Doctrina del ilícito continuado

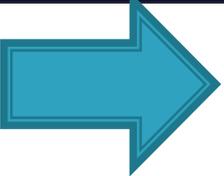
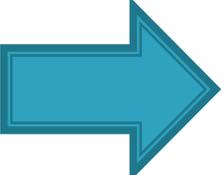
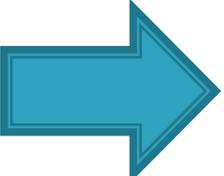
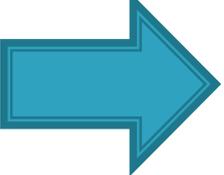


¿IMAGINARIOS SUEÑOS DE FORTUNA?

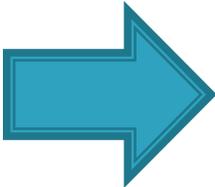


8ª

¿Cuándo se debate, prueba y cuantifica la indemnización?

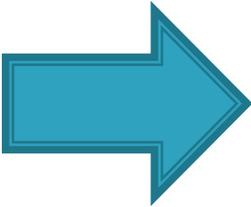
**A
N
T
E
S****PREVIO (D. PRELIMINARES)****EN EL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL****EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA****POR LA VÍA INCIDENTAL DEL 712 LEC****EL PROCESO DECLARATIVO ULTERIOR**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La Ley remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable ESFUERZO PROBATORIO y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una COMPLEJIDAD y un SOBRECOSTE añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.

Artículo 73. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización.



“2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor CUANDO LA INVESTIGACIÓN A ESTOS EFECTOS SE REALICE EN FASE DE EJECUCIÓN de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.”

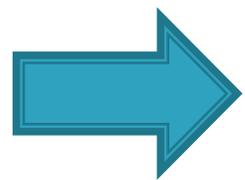
74.5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



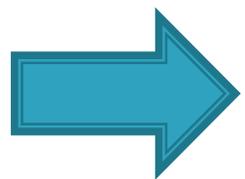
Artículo 712 LEC. Ámbito de aplicación del procedimiento

Se procederá del modo que ordenan los artículos siguientes siempre que, conforme a esta Ley, deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios.

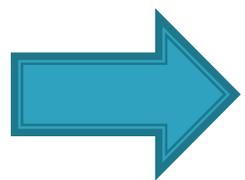
ESCRITO PREVENTIVO



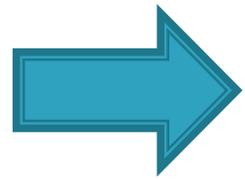
**RIESGO DE MEDIDAS *INAUDITA*
*ALTERA PARTE***



**CREACIÓN JURISPRUDENCIAL
JM BARCELONA**



**ACOGIMIENTO BAJO LA ÓRBITA
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA**



REGULACIÓN EXPLÍCITA LP

Artículo 132. Escritos preventivos.

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

POLICÍA Y JUSTICIA - MAGISTRATURA

Los juzgados admiten y resuelven 21 asuntos de propiedad intelectual en el Congreso

POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM

BARCELONA | 07/03/2017 - 11:23



Los juzgados admiten y resuelven 21 asuntos de propiedad intelectual en el Congreso BARCELONA | EUROPA PRESS

9ª

¿Hay que notificar la solicitud al titular de la patente?

132. El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares QUE NOTIFICARÁ AL TITULAR DE LA PATENTE y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

JM5 Barcelona - Auto 5 enero 2017

6.5 En quinto lugar, a la potencial demandante _____ sólo se le permitirá acceder al expediente y al contenido de la solicitud de escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por _____, una vez presentada la medida cautelar *inaudita parte*.

10^a**¿Y son prorrogables?****AUTO JM 5 Barcelona 11 mayo 2017**

6.2. Seguimos el criterio de otros países, en general, y del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, en particular, que admite las prórrogas en estos escritos. En consecuencia, se prorrogan los efectos del escrito preventivo tres meses más, a computar desde



LOS PLAZOS PROCESALES Y LA PRUEBA PERICIAL



PARA TODOS

20 DÍAS

PARA PATENTES

**1. 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.
(119)**

11ª

¿Qué efectos secundarios tiene la ampliación del plazo?

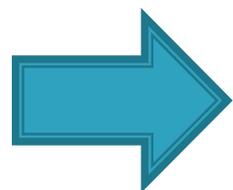
119.2.

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

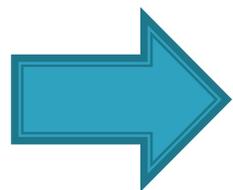
Artículo 337 LEC. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la contestación. Aportación posterior.

1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal.

LA ACCION DE NULIDAD Y LA POSIBILIDAD DE LIMITAR LA PATENTE



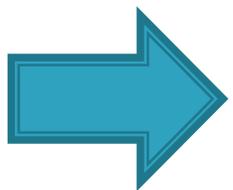
**LIMITACIÓN CON CARÁCTER
PRINCIPAL O SUBSIDIARIO**



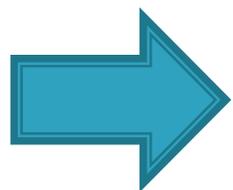
**APORTACIÓN DE UNO O VARIOS
JUEGOS DE REIVINDICACIONES**



**EN CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O
A LA RECONVENCIÓN**



**PLAZO DE DOS MESES PARA
CONTESTAR**



EFECTOS (OBJETO / OEPM)

12^a

¿Cuándo se limita la patente si la nulidad se formula como excepción?

Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.

2. Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvención.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, SE PERMITE que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, SIEMPRE EN TRÁMITE ESCRITO y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.”

13^a

¿Cabe limitar la patente en un momento posterior?

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando POR CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS la patente resulte modificada FUERA DEL PROCESO, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

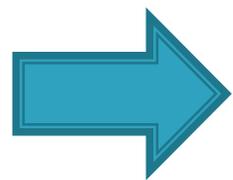
Disposición adicional novena. Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente, cuando el título resulte modificado fuera del proceso COMO CONSECUENCIA de una resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.

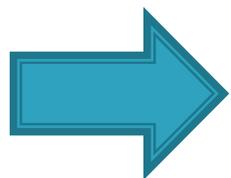
EL INFORME DE LA OEPM



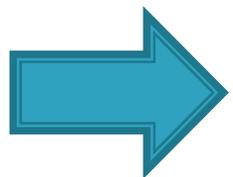
120.7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la LEC y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe PERICIAL de la OEPM para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten CONTRADICTORIOS. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.



DE OFICIO / INSTANCIA DE PARTE



CARÁCTER DIRIMIENTE



NATURALEZA PERICIAL

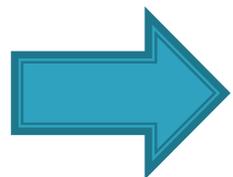
Sentencia J. Mercantil Nº 3 de Barcelona 31 julio 2008

“Al carecer el juez de esta formación científica el dictamen de los peritos ha de ser especialmente claro y en una situación ideal un solo dictamen debiera ser determinante para establecer esos conocimientos. Sin embargo en materia de patentes y especialmente en las farmacéuticas es imposible que las partes acepten una autoridad de prestigio a quien se la permita dictaminar.

Lejos de la existencia de esa autoridad de “confort” lo cierto es que este tipo de procedimientos van acompañados de una prolija actividad pericial de resultados diametralmente opuestos en la que lejos de obtenerse la claridad se introduce el procedimiento en un ámbito de oscuridad y de confusión acompañado de ásperos interrogatorios y agrias disquisiciones sobre la objetividad de los peritos.”

14^a

¿Cuándo se solicita el informe?



¿En la audiencia previa?

Artículo 427. Posición de las partes ante los documentos y dictámenes presentados.

“4. En el mismo caso del apartado anterior, las partes que asistieren a la audiencia, en vez de aportar dictamen del perito que libremente designen, podrán solicitar, en la misma audiencia, la designación por el tribunal de un perito que dictamine.”

Artículo 429. Proposición y admisión de la prueba. Señalamiento del juicio

“Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar INSUFICIENTES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, PODRÁ SEÑALAR TAMBIÉN LA PRUEBA O PRUEBAS CUYA PRÁCTICA CONSIDERE CONVENIENTE.”



¿Cómo Diligencias finales?

Artículo 435. Diligencias finales. Procedencia.

“2. Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos.

**THE FEAR
WALKING
DEAD**

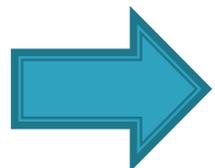


EJERCICIO DE ACCIONES Y MODELOS DE UTILIDAD

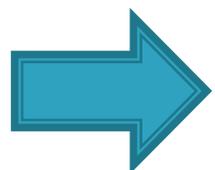
Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.

4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.



**REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:
SUSPENSIÓN PLAZO
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.**



**PRESUPUESTO MATERIAL PARA
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
CAUTELARES DE CESACIÓN.**

5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.

15^a

¿Es aplicable en acciones basadas en modelos de utilidad anteriores?

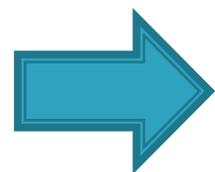


DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

A los títulos solicitados bajo la Ley 1986 le será de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos ... capítulo III del título XIII (efectos de la concesión de modelos de utilidad, art. 148 a 150.

Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

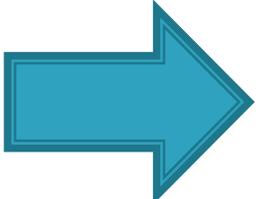
3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad SOLICITADO CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente.



DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA LP 1986 + ARTÍCULO 154 MODELOS DE UTILIDAD

1. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a derechos de exclusiva derivados de una patente de invención solicitada con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente el informe sobre el estado de la técnica, siempre que dicho informe hubiera sido puesto en vigor para el sector técnico que pertenezca la patente, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta.

APLICACIÓN EXTENSIVA



A Marcas

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (Disposición adicional primera).

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.”

TITULO XII: Art. 116 a 136

- **Jurisdicción**
- **Legitimación**
- **Competencia**
- **Plazos en litigios en materia de patentes**
- **Nulidad de la patente del actor**
- **Acción negatoria**
- **Tratamiento de la información confidencial**
- **Diligencias comprobación de hechos**
- **Medidas cautelares**
- **Solución extrajudicial**

16ª

¿Qué disposiciones son incompatibles con la naturaleza de las marcas o los diseños?

Artículo 4 Código Civil

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

Artículo 3.

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

¿Anteproyecto Ley de Marcas?

Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549462

FAX: 935549562

N.I.G.: 0801947120158007641

Procedimiento Ordinario (materia mercantil - 249.1.4) - 300/2017 -P

Materia: Demandas propiedad industrial

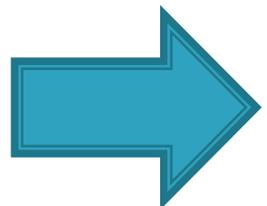
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Margarita Marquina Castells

Lugar: Barcelona

Fecha: veintiséis de abril de dos mil diecisiete

Dése traslado de la demanda a las partes demandadas, con entrega de su copia y de los documentos acompañados, a quien se emplazará, en los domicilios facilitados por la parte actora, para que **la conteste en el plazo de DOS MESES**, computados desde el siguiente al emplazamiento. Y con el apercibimiento de que si no comparece dentro de plazo, se le declarará en situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LEC) y a quien



A Diseños

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. (DA 1)

“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.”



GRACIAS

Y

BUENA SUERTE

ELZABURU

Estab 1865

**Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual**



Calle Miguel Ángel, 21
28010, MADRID, SPAIN
Tel: +34-917009400
Fax: +34-913193810
elzaburu@elzaburu.es

BARCELONA, SPAIN
Tel: +34 672630447
barcelona@elzaburu.es
pbv@elzaburu.es
Barcelona@Elzaburu.es

Muelle de Poniente s/n
Antigua Casa del Mar
03001, ALICANTE, SPAIN
alicante@elzaburu.es

Calle Roger de Lauria 19, 5º
46002, VALENCIA, SPAIN
info@elzaburuolleros.es
www.elzaburuolleros.es

Office 1203, Jing Guang
Centre Business Building,
Hu Jia Lou, Chao Yang District,
BEIJING, 100020, CHINA
beijing@elzaburu.es

Leopoldstraße 23, 5th floor
80802 - MUNICH, GERMANY
Tel. +49 89244423201
munich@elzaburu.es