



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS



Asociación de Antiguos Alumnos
del Magister Lucentinus

XIII CONGRESO AAAML

Actualización en materia de IP

De las reformas a la práctica

Juan Luis Gracia Albero
(VII Promoción Magister Lucentinus)
Socio, Salvador Ferrandis & Partners

OEPM, 6 de Noviembre de 2015

LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015 Y COMO AFECTARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES: PRINCIPALES CAMBIOS Y NOVEDADES RESPECTO A LA LEY 11/1986



Principales cambios y novedades de la nueva Ley de Patentes (“NLP”) en relación con procedimientos judiciales (con entrada en vigor a partir del 1 de abril de 2017):

1. Competencia judicial en acciones de infracción y/o nulidad de patentes. Nuevas reglas de atribución de la competencia objetiva y territorial. Art.118 NLP
2. Novedades en materia de Nulidad. Art. 120 NLP.
3. Nuevos plazos procedimentales en litigios de patentes. Art. 119 NLP.
4. Novedades en materia de Diligencias de Comprobación de Hechos y Medidas cautelares. Arts. 123-132 NLP
5. Otras novedades de interés.



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

1. COMPETENCIA JUDICIAL. NUEVAS REGLAS DE COMPETENCIA OBJETIVA.

Ley 11/1986: Competencia para conocer de las acciones atribuida a Jueces de Primera Instancia (art.125 LP), aunque realmente son los Jueces de lo Mercantil.

Vs.

Ley 24/2015: Competencia atribuida en exclusiva a Jueces de lo Mercantil a los que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de (ex art. 118.2 NLP).

Efectos prácticos: ¿Evolución hacia el Juez especializado en temas de Patentes? ¿Mayor previsibilidad de las decisiones? ¿Más demandas? ¿Menos apelaciones? ¿Menor retraso judicial? ¿Se da la misma especialización en Tribunales CAD, por ejemplo cuando tengan que conocer de recursos contra la denegación de una patente con Examen Obligatorio?

Nota: En Barcelona ya cuentan con Juzgados Mercantiles especializados en patentes (por acuerdo plenario de 23 de noviembre de 2011) y en Madrid se han aprobado por Junta de Jueces Sectorial de lo Mercantil de 11 de marzo de 2015 que sean el 7, 8, 9 y 10 (pendiente de implementación).



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

1. LAS NUEVAS REGLAS DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL

Ley 11/1986 - Foros competentes:

1) Foro general: Tribunal de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de la CCAA donde tenga domicilio el demandado (con la reforma en el año 2003 de la LOPJ, Art. 86, se ha originado un gran debate acerca de la validez del art.125 LP)

2) Foro alternativo: *Forum delicti commissi*.

Ley 24/2015 - Foros competentes:

1) Foro general: Tribunal de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de la CCAA donde tenga domicilio el demandado – siempre cuando haya un juez que conozca en exclusiva de temas de patentes.

2) Foro subsidiario: Tribunal de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de la CCAA del lugar de residencia del representante autorizado del titular de la patente - siempre cuando haya un juez que conozca en exclusiva de temas de patentes.

Vs. En defecto de los dos anteriores, cualquier Tribunal Mercantil donde haya un juez que conozca en exclusiva de temas de patentes.

3) Foro alternativo: *Forum delicti commissi*. Y en su defecto (si no hay juez que conozca en exclusiva de temas de patentes, cualquier Tribunal Mercantil donde sí lo haya.



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

1. LAS NUEVAS REGLAS DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA

Sigue...

Cuestiones abiertas:

- 1) A efectos del criterio subsidiario: ¿Qué se debe entender por representante autorizado del titular? ¿Un agente de patentes? ¿Un abogado? ¿Una filial? ¿Es un concepto demasiado amplio?
- 2) En relación con el foro alternativo (*Forum delicti commissi*): Si en la CCAA donde se ha cometido la infracción no hay un juez que conozca en exclusiva de temas de patentes, ¿se podrá acudir a cualquier tribunal español donde sí lo haya?, o ¿habrá que acudir al foro general o, en su defecto, al foro subsidiario?

Efectos prácticos: ¿Se abren posibilidades ilimitadas de *forum shopping* o no? ¿habrá una mayor tendencia a una concentración de asuntos en unos pocos Juzgados de determinadas ciudades?

2. NOVEDADES EN MATERIA DE NULIDAD

1) Posibilidad de limitar la patente modificando las reivindicaciones en sede judicial:

¿Por qué? Para dar amparo normativo al EPC 2000

¿Cuándo? Art. 120.3: Junto a la contestación de la demanda de nulidad o en la contestación a la demanda reconvenzional por nulidad en un procedimiento de infracción o en el trámite de contestación a la excepción de nulidad.



En caso de nulidad vía excepción, posibilidad de solicitar que la misma se trate como una reconvencción

¿Cómo? En vía principal o subsidiaria (en el caso de que la defensa principal no prospere)



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

2. NOVEDADES EN MATERIA DE NULIDAD

2) Previsión de la posibilidad de solicitar un dictamen a la OEPM:

¿**Por qué?** Para que dictamine sobre extremos concretos en los que las partes estén en desacuerdo

¿**Cuándo?** ¿Tras la recepción de los escritos y de los informes de ambas partes? ¿En Audiencia Previa?

¿**Cómo?** De oficio o a instancia de parte



Se trata de una facultad discrecional del juez (pedirlo o admitir la petición, previo pago de una tasa)



No obsta a la posibilidad para el juez de recabar el dictamen “del centro o institución que considere más conveniente”



2. NOVEDADES EN MATERIA DE NULIDAD

Posible conflictos de la nueva Ley con la LEC y con los principios regidores del proceso:

a) Sin perjuicio de la posibilidad de solicitar que la excepción se trate como una reconvención, ¿operaría el art. 408.2 LEC (acciones fundadas en la nulidad del negocio jurídico)? En el caso afirmativo ¿Qué interés tendría el titular de solicitar que la excepción (efectos limitados a la controversia) se trate como una reconvención (efectos también hacia terceros)? ¿Es solo a los efectos del plazo, pero no de los efectos de la declaración de nulidad?

b) En el caso de modificación por el titular de las reivindicaciones y prueba de en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado, ¿podría estar alterándose la *causa petendi* por ejemplo si se pasa de alegar una infracción literal a una por equivalencia? ¿podría llegar a inadmitirse la demanda?

c) Sin perjuicio de la facultad del juez de acordar un dictamen por la OEPM, el artículo 120.7 parece también contemplar un procedimiento distinto al general previsto por la LEC de insaculación pericial, ¿qué garantías existen que el “centro o institución” cumpla con los requisitos establecidos en la LEC para asegurar la imparcialidad necesaria? ¿Sigue existiendo la posibilidad que el Juez nombre a un perito mediante el procedimiento establecido por la LEC?



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

3. LOS NUEVOS PLAZOS

LEC y Ley 11/1986

- 1) Contestación a la demanda y eventual reconvencción: **20 días**
- 2) Contestación a la reconvencción: **20 días**
- 3) Contestación a la limitación de la patente: ¿?
- 4) Solicitud para contestar alegaciones de nulidad por vía de excepción (Art. 408.2 LEC): ¿?
- 5) Presentación de demanda tras diligencias de comprobación de hechos: **2 meses desde la practica**

Ley 24/2015

- 1) Contestación a la demanda y eventual reconvencción: **2 meses**
- 2) Contestación a la reconvencción: **2 meses**
- VS.** 3) Contestación a la limitación de la patente para modificar o mantener las pretensiones de nulidad: **2 meses desde la recepción de la limitación**
- 4) Solicitud de que la excepción de nulidad se trate como una reconvencción: **8 días desde la recepción de la contestación a la demanda**
- 5) Presentación de demanda tras diligencias de comprobación de hechos: **30 días hábiles desde entrega de la certificación**

3. LOS NUEVOS PLAZOS

Extensión generalizada de los plazos (salvo en materia de diligencias de comprobación de hechos que se reducen)

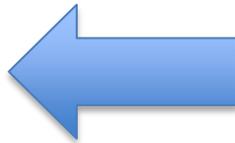


Se tiene en cuenta la complejidad de la materia y la necesidad de contar con apoyo técnico para la redacción de los escritos de defensa



Sin embargo, se introduce una importante limitación a la posibilidad de presentación diferida de los informes técnicos de defensa (anunciados con el escrito de demanda o contestación):

¿Se equipara la posición del demandado a la del demandante principal (Art. 336.3 LEC)?
¿Diferencia entre justificar y justificar cumplidamente?



Art. 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.*



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

3. LOS NUEVOS PLAZOS

Segue...

Cuestiones abiertas:

En caso de modificaciones sobrevenidas de la patente por circunstancias sobrevenidas ex Art. 120.4 (ej. limitación patente resultado de oposición EPO) ¿Cuál es el plazo para presentar alegaciones? ¿Dos meses?



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

4. NOVEDADES EN MATERIA DE DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

Art. 124.1 NLP: 1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.

NOTA: Es un apartado completamente novedoso respecto al equivalente art. 130 LP, puesto que recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias se practiquen sin que medie notificación previa alguna al supuesto infractor y/o a quien deba soportarlas, con el claro fin de no frustrar el buen fin de las mismas (cristaliza la práctica judicial).

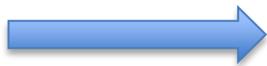
4. MEDIDAS CAUTELARES: NO ES NECESARIA LA EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE

Artículo 133 LP 11/86

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 aquélla 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.**

Artículo 127 Ley 24/2015

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 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.



Desaparece el requisito de la necesaria explotación previa de la patente



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

4. MEDIDAS CAUTELARES: DE LA NO NECESARIA EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE

Efectos: Podrá permitir a inventores y PYMEs en búsqueda de recursos para explotar el invento, tener la posibilidad de parar de forma cautelar, y en un plazo relativamente breve, eventuales infracciones. Asimismo, puede servir como medida disuasoria para potenciales infractores que se beneficiaban del sistema anterior. También es beneficiosa para las empresas farmacéuticas (no tienen que acreditar explotación en España o países de la OMC y abastecimiento del mercado nacional de manera suficiente).

Cuestiones abiertas: ¿Cabe esperar un uso abusivo o indebido de este recurso por parte de empresas/patent trolls que no tienen ninguna intención de explotar esas patentes? ¿Supondrá esto para empresas en situación de posición dominante, respecto a una determinada tecnología cubierta por multitudes de patentes que no se explotan de forma efectiva, contar con una herramienta para obstaculizar el acceso al mercado a terceros?



4. MEDIDAS CAUTELARES: LOS ESCRITOS PREVENTIVOS

Art. 132: *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.*

Iter:

1) El Tribunal acordará la formación y notificará al titular de la Patente el inicio de un procedimiento de medidas cautelares.

2) El titular podrá presentar su solicitud de medidas cautelares en un plazo de 3 meses ante el mismo Tribunal o ante el que considere competente.

3) El Tribunal podrá señalar vista, sin perjuicio de la posibilidad de acordar las medidas sin más trámites y mediante Auto ex Art. 733.2 LEC

NOTA: Los tribunales de Barcelona ya venían admitiendo la posibilidad de presentar escritos preventivos bajo el amparo de los actos de Jurisdicción Voluntaria art.1811 LEC1881 (véase JM4, Auto de 18 de enero de 2013 y JM 5 Auto de 3 de junio de 2013), indicando que tienen un efecto limitado a 6 meses. No sucede lo mismo en Madrid (ej. Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 29 de enero de 2014), en el que se ha rechazado esta posibilidad (entre otros motivos, por entender que la LEC no lo prevé y ya se prevén las acciones de jactancia).



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

4. MEDIDAS CAUTELARES: LOS ESCRITOS PREVENTIVOS

Cuestiones abiertas:

1. ¿Qué ocurre si el titular no presenta la petición de MC en un plazo de 3 meses? ¿Se archiva el expediente? ¿Ya no se pueden pedir medidas cautelares? Si volvieran a pedirse, ¿podría ser un indicio de falta de periculum in mora? ¿podría llegar a tener en cuenta el Tribunal ese escrito preventivo ante una petición de medidas *inaudita parte*?
2. En el caso de que el titular presente la solicitud de medidas cautelares ante un tribunal distinto del que ha recibido el escrito preventivo:
 - a) Si ambos tribunales son competentes, ¿cual de los dos debería hacerse cargo del procedimiento? ¿el primero?
 - b) ¿Qué ocurriría si el titular presentara su petición de MC ante un tribunal distinto, sin mencionar la existencia de un escrito preventivo? ¿Desestimación por Fraude procesal?



5. OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS

A. DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

1. Art. 74.5 - Diferimiento a ejecución de Sentencia del cálculo de los daños y perjuicios a partir de las bases fijadas en la Sentencia.

¿Por qué? Porque al momento de interponer la demanda el actor puede carecer de la información necesaria. Por el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere a ambas partes, que supone una mayor complejidad y sobrecoste que no se justifica si la posterior sentencia es absolutoria. Evitar posible vulneración del secreto empresarial.

Cuestiones abiertas:

a) ¿Exime de la necesidad de fijar y probar las bases de la indemnización con el escrito de demanda? ¿Exime de la necesidad de presentar un informe económico pericial?

b) ¿El diferimiento del cálculo de la indemnización, implica que todo procedimiento deba incoarse como procedimiento ordinario por cuantía indeterminada? ¿En el caso de condena en costas del demandado, cual es la base sobre la que calcularlas?

5. OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS

A. DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS...sigue

1. **Art. 74.2 a) NLP – Necesidad de optar entre los beneficios dejados de obtener por el titular a causa de la infracción y los beneficios obtenidos por el infractor (“o alternativamente”)**

¿Por qué? Evitar incertidumbre que provoca la redacción del artículo 66.2 a) de la LP al poder inferirse que ambos conceptos podían acumularse, a pesar de que la Directiva 2004/48 apunta en la dirección de que las indemnizaciones por daños y perjuicios no pueden ser punitivas.

2. **Art. 74.4 – Introducción de las indemnizaciones coercitivas “*adecuadas al caso*” a favor del demandante.**

¿Por qué? Para compensar económicamente el titular en aquellas situaciones en las que el infractor no cese en la explotación del invento tras la orden de cese.



5. OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS

B. DE LAS GARANTÍAS CONTRA EL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Se extreman las cautelas en materia de acceso a información confidencial mediante distintos mecanismos:

1. Difiriendo el cálculo de la indemnización a la ejecución, limitando de este modo el acceso a los documentos necesarios para ello solamente al caso de que la sentencia fuera condenatoria (art. 74.5 NLP)
2. Adopción de medidas (p.ej. en diligencias preliminares, medidas de aseguramiento de prueba) cuando ello suponga un desequilibrio entre la necesidad de garantizar la confidencialidad de la información y la tutela judicial efectiva de la parte que demanda la información (Art.122 NLP)
3. Introduciendo para los Agentes de la PI y otros profesionales que hayan intervenido en procedimientos ante la OEPM, la obligación de mantener la confidencialidad y su derecho a negarse a divulgarlas, de aquellas comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas, especialmente en relación a valoraciones sobre patentabilidad, opiniones relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente u otra modalidad de PI (Art. 176.5 y 6 NLP)



5. OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS

C. DE LAS PARTICULARIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS EN BASE A UN MODELO DE UTILIDAD

Se prevé que antes de presentar una demanda por infracción de un modelo de utilidad obtenido bajo la vigencia de la Ley 24/2015, es necesario solicitar previamente el IET a la OEPM (Art. 148 NLP).

¿Por qué? Porque para los MU no está previsto un examen de patentabilidad ni la emisión del IET. Se pretende de este modo evitar en la medida de lo posible la presentación de acciones basadas en MU posiblemente nulos y/o, en todo caso, para ofrecer al tribunal un medio para evaluar la fortaleza de dicho MU desde un principio.

Otras Cuestiones de interés:

1. En el supuesto de que se presente la demanda antes de obtener el IET por la OEPM, el demandado puede pedir la suspensión del plazo para contestar la demanda.
2. La no disponibilidad del IET tras su solicitud, no es obstáculo para solicitar medidas 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”*.

Muchas gracias por su atención !!!



**SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS**

www.sfplegal.com

JOAQUIN Costa 24
28002 Madrid

T + 34 915 642 300
F + 34 915 633 538