

LOCALIZACIÓN

Salón de actos, OEPM

Paseo de la Castellana, 75. Madrid

Entrada libre a la conferencia, previa inscripción. Plazas limitadas.

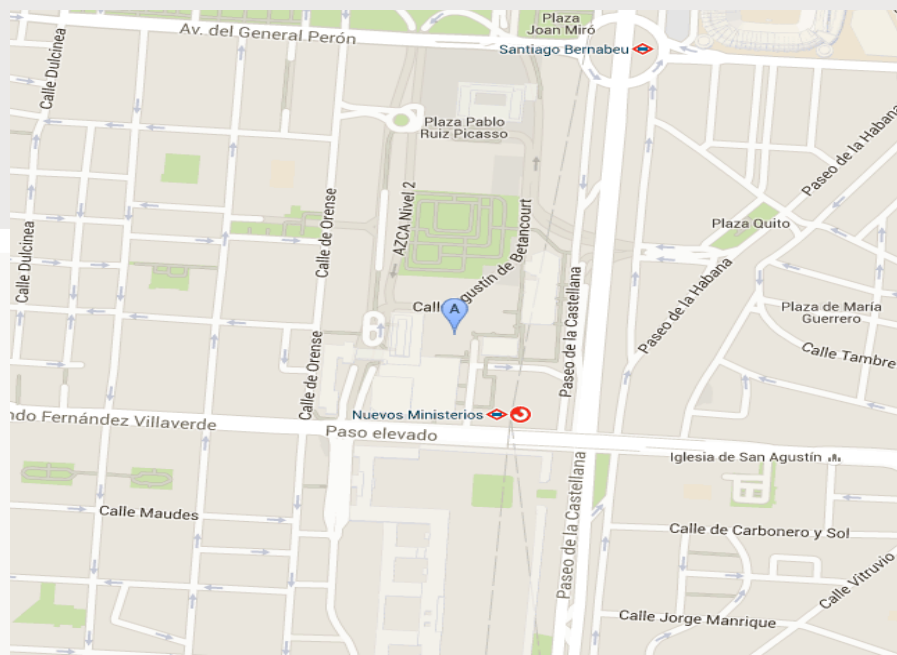
Posteriormente se celebrará un almuerzo en el Restaurante Zen Market, situado en el Estadio Santiago Bernabéu (Puerta 20)

Coste del almuerzo:

50 € Asociados AAAML

60 € Público general

Inscripciones: www.aaaml.org



XIII CONGRESO AAAML

ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE IP DE LAS REFORMAS A LA PRÁCTICA



VIERNES 6 DE NOVIEMBRE, 2015

COLABORAN



OFICINA DE ARMONIZACIÓN
DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID



PROGRAMA

10:00 - 10:30 - Acreditaciones

10:30 - 10:45 - **Bienvenida y presentación del Congreso**

Patricia García-Escudero Márquez, *Directora de la OEPM*

María del Carmen Uribe Llamas, *Presidenta de la AAAML*

Alberto Casado Cerviño, *Vicepresidente de la EPO*

Luis Berenguer Giménez, *Jefe del Servicio de Comunicación y*

Miembro del Gabinete del Presidente de la OAMI

Javier Fernández-Lasquetty Quintana, *Presidente de la Sección de Propiedad Intelectual del ICAM*

10:45 - 11:30 - **Reforma legal del sistema de marcas de la Unión Europea**

Javier Fernández-Lasquetty Quintana, *Presidente de la Sección de Propiedad Intelectual del ICAM*

Luis Berenguer Giménez, *Jefe del Servicio de Comunicación y Miembro del Gabinete del Presidente de la OAMI*

Moderador: Ángel Díez Bajo, *Vocal AAAML*

11:30 - 12:05 - **Marca comunitaria de garantía**

Carlos Lema Devesa, *Catedrático Derecho mercantil, Universidad Complutense de Madrid*

Moderadora: Geri Dimitrova, *Miembro AAAML*

12:05 - 12:35 - Pausa café

12:35 - 13:35 - **Diseños. Casos jurisprudenciales**

Francisco José Soriano Guzmán, *Magistrado del Tribunal de Marca Comunitaria*

Antonio Selas Colorado, *Abogado. Socio en Cremades & Calvo-Sotelo*

Moderadora: Magalí Romero Parceró, *Miembro AAAML*

13:35 - 14:45 - **Futuro marco legislativo en patentes en la Unión Europea y en España y su impacto práctico**

Alberto Casado Cerviño, *Vicepresidente de la EPO*

Patricia García-Escudero Márquez, *Directora de la OEPM*

Juan Luis Gracia Albero, *Abogado. Socio en Salvador Ferrandis & Partners*

Moderador: Álvaro Porras Fernández-Toledano, *Miembro AAAML*

14:45 - 15:00 - **Clausura**

Patricia García-Escudero Márquez, *Directora de la OEPM*

María del Carmen Uribe Llamas, *Presidenta de la AAAML*

15:30 - **Almuerzo en Restaurante Zen Market** (*Estadio Santiago Bernabéu, Puerta 20*)

ELZABURU

Estab 1865

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



150 años protegiendo la Innovación empresarial

Reforma legal del sistema de Marcas de la Unión Europea

Una perspectiva práctica

Fernando Ilardia – Abogado Socio ELZABURU, SLP

XIII Congreso AAAML – Madrid, 6 de noviembre 2015



ELZABURU
1865 - 2015

SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA DE LA UNIÓN (ART. 4)

Reglamento (CE) Nº 207/2009	Nuevo Reglamento
Los signos que puedan ser objeto de una representación <i>gráfica</i> .	Los signos que sean <u>apropiados para ser representados en el Registro de Marcas</u> de la Unión Europea (el "Registro") de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general <u>determinar el objeto claro y preciso de la protección</u> otorgada a su titular.

- Desaparece el requisito de la representación gráfica.
- Habrán de crearse mecanismos técnicos para que terceros tengan acceso al objeto de protección a través del Registro de Marcas (análisis de una posible infracción, investigaciones de disponibilidad, etc).

DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (ART. 28)

➤ Principios basados en la doctrina de la sentencia *IP-translator*:

- El solicitante identificará los productos y servicios con la suficiente claridad y precisión para saber cuál es el grado de protección.
- Podrán utilizarse los enunciados generales u otros términos genéricos, si se ajustan a los niveles exigidos de claridad y precisión.
- Se entenderá que los enunciados generales incluyen sólo los productos o servicios comprendidos en el tenor literal de esos términos.

DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (ART. 28)

Art. 28(8)

- Los titulares de marcas solicitadas antes del **22 de junio de 2012** y que estén registradas para los enunciados generales, podrán declarar, en un plazo de **6 meses** a partir de la entrada en vigor del Reglamento, que su intención era proteger productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del enunciado, siempre que éstos estuvieran comprendidos en la lista alfabética de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 28(9)



No se podrá impedir que un tercero siga usando su marca, siempre que el uso:

- a) haya comenzado antes de que se modificara el registro
 - b) no suponga una vulneración de la marca del titular conforme al tenor literal de los enunciados generales de los productos o servicios
- ➔ Aplicable también a oposición / nulidad

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS (ART. 7(1) e)

- Se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por:
 - la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto
 - la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico
 - la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos
- ¿Qué se entiende por “otra característica”?
- ¿Podría ser objetada incluso una marca denominativa, alegando que aporta un valor sustancial al producto?

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS (ART. 7(1) j, k, l, m)

Se denegará el registro de:

- las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación o acuerdos que confieran protección a:
 - denominaciones de origen e indicaciones geográficas
 - denominaciones tradicionales de vinos
 - especialidades tradicionales garantizadas
- las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior o que la reproduzcan en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies relacionadas

MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS (ART. 8(4) *bis*)

Mediando oposición, se denegará el registro de la marca solicitada si :

- se hubiera **presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica anterior**, a condición de que se registre ulteriormente, y
 - la denominación de origen o la indicación geográfica confiera el **derecho a prohibir la utilización** de una marca ulterior
- **¿Y la mala fe?** ➡ finalmente no incluida como causa de denegación relativa

MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS (ART. 8.5)

- Mediando oposición, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, **con independencia de que los productos o servicios para los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior**, si ésta gozara de renombre y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA DE LA UNIÓN (ART. 9)

Principio de prioridad -> Art. 16(1) ADPIC

- *Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha solicitud de la marca*, el titular de ésta estará facultado para...

El titular de la marca puede prohibir:

- utilizar el signo como **nombre comercial o denominación social**, o como parte de un nombre comercial o una denominación social
- utilizar el signo en **publicidad comparativa**, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE

DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA DE LA UNIÓN: PRODUCTOS EN TRÁNSITO (ART. 9.4)

- Prohibición de introducir productos cuando la **UE no es el destino final**.
- No es aplicable cuando el importador puede probar que el **titular de la marca no está facultado para impedir la comercialización en el país de destino final** del producto.
 - ➔ Carga de la prueba: importador
 - ➔ Dificultad práctica: Tribunal comunitario debe analizar la validez de un derecho protegido en un país extranjero

LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA MARCA DE LA UNIÓN (ARTs. 12 y 13)

Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

- de su nombre o su dirección, **cuando el tercero sea una persona física**
- de signos o indicaciones **carentes de carácter distintivo** o descriptivos
- para productos comercializados en el **Espacio Económico Europeo** bajo esa marca por el titular o con su consentimiento

DERECHO DE INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA POSTERIOR (ART. 13 bis)

- Los titulares de marcas no pueden oponerse al uso de una marca posterior cuando ésta se haya **solicitado en un momento en el que los derechos sobre la marca anterior no podían hacerse valer** frente a la marca posterior.

2 ejemplos:

- la marca posterior se solicitó cuando la marca anterior podía ser objeto de una *declaración de nulidad o caducidad* (p.ej. por no haber aún adquirido carácter distintivo a través del uso), o
- la marca anterior no había alcanzado aún el *renombre* que le permitiera actuar contra la marca posterior

DIFERENCIAS ENTRE MARCA REGISTRADA Y MARCA USADA (ART. 15)

- El uso de una marca registrada en una forma que difiera en algún elemento que no altere su carácter distintivo tendrá la consideración de uso válido, **con independencia de que la marca esté o no registrada en la forma en que se usa.**

MARCAS DE CERTIFICACIÓN DE LA UNIÓN (ART. 74)

- Sistema actual sólo regula la marca individual y la marca colectiva.
- Características a certificar: materiales, modo de fabricación/prestación del producto o servicio, calidad, precisión, etc.
- **No se permite certificar la procedencia geográfica.**
 - ➔ **Objetivo:** delimitar claramente marca /denominación geográfica

59 SEGUNDOS PARA RECAPITULAR

- ❖ Desaparece el requisito de la representación gráfica.
- ❖ 6 meses para hacer uso del Art. 28(8).
- ❖ Denegación por la forma u otra característica (impuesta / necesaria para resultado / valor sustancial).
- ❖ Reforzamiento de la protección de denominaciones geográficas (prohibiciones absolutas + relativas).
- ❖ Prohibición de uso del signo como denominación social (o una de sus partes) o en publicidad comparativa.
- ❖ Posibilidad de actuar contra productos en tránsito.
- ❖ La imposibilidad de prohibir el uso de nombre/dirección se limita a personas físicas.
- ❖ Derecho de intervención: nuevas vías de defensa frente a acciones por violación de marca.

MUCHAS GRACIAS

ELZABURU

Estab 1865

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

MADRID - ALICANTE - VALENCIA - PEKÍN - MUNICH

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

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

C/ Roger de Lauria 19,
5º, 46002, **VALENCIA**
Tel: +34-963527546
Fax: +34-963520424
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,
ALEMANIA
Tel. +49 89244423201
lsa@elzaburu.es





OFICINA DE ARMONIZACIÓN
DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

REFORMA DEL SISTEMA DE MARCAS COMUNITARIAS

Perspectiva Institucional

Luis Berenguer - Gabinete
XIII Congreso AAAML – Madrid, 6 noviembre 2015

OBJETIVOS DE LA REFORMA

- **Fomentar la innovación y el crecimiento económico, haciendo que el sistema sea más accesible y eficiente para las empresas europeas en términos de :**
 - Menos costes y menor complejidad.
 - Aceleración de los procesos.
 - Una mayor previsibilidad y seguridad jurídica.
- **Adaptar ciertos aspectos de gobierno de la OAMI a las exigencias del Tratado de Lisboa y al enfoque común de la UE sobre las agencias descentralizadas.**
- **Cooperación entre la Oficina y las oficinas nacionales**

PRINCIPALES CAMBIOS

INSTITUCIONALES

- Cambio de términos
- Cambios en el gobierno
- Cooperación
- Presupuesto
- Mediación

TÉCNICOS

- Procedimiento de examen
- Motivos de denegación absolutos
- Productos y servicios
- Motivos de denegación relativos
- Recursos
- Tasas*

1. CAMBIO DE TÉRMINOS

Antes de la Reforma	Después de la Reforma
Oficina de Armonización del Mercado Interior OAMI	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO (acrónimo solo en inglés)

- Refleja mejor las tareas que realiza la Oficina actualmente
- La generalidad del nuevo término ofrece la posibilidad de ampliar en un futuro las competencias de la Oficina en relación con otros derechos y aspectos de la propiedad intelectual.
- Se asemeja a otras instituciones análogas (WIPO, UK IPO).
- Ayuda a los futuros usuarios a identificar cual es la actividad de la Oficina.

CAMBIO DE TÉRMINOS

Antes de la Reforma	Después de la Reforma
Marca Comunitaria MC	Marca de la Unión Europea <u>“MUE”</u>
Reglamento sobre la marca comunitaria RMC	Reglamento sobre la marca de la Unión Europea <u>“RMUE”</u>

- La nueva terminología, se adapta a las exigencias del Tratado de Lisboa que obliga a sustituir todas las referencias a la “Comunidad Europea” por “Unión Europea”
- Después de la entrada en vigor de la reforma todas las marcas comunitarias pasarán a ser automáticamente marcas de la Unión Europea.

2. CAMBIOS EN EL GOBIERNO DE LA OFICINA

CAMBIOS

■ Denominación, composición y funcionamiento de los órganos de gobierno

■ Competencias del Director Ejecutivo y del Consejo de Administración :

- Un lista de competencias más detallada
 - Mayor colaboración en el proceso de toma de decisiones
-

■ Elección y renovación de los altos funcionarios:

- El Mandato del Director Ejecutivo, Director Ejecutivo Adjunto, Presidente de las salas de recursos y de los presidentes de cada sala, será de 5 años prorrogables solo una vez.
- El candidato seleccionado puede ser llamado a hacer declaraciones ante el Parlamento.

ANTES DE LA REFORMA

Órgano	Composición	Funcionamiento
Presidente de la Oficina	-	
Vicepresidente	-	
Consejo de administración “Administrative Board”	• Un representante de la Comisión europea • Representantes de los EEMM	• Decisiones se aprueban con mayoría simple • Solo los representantes de EEMM tiene voto
Comité presupuestario	• Un representante de la Comisión europea • Representantes de los estados Miembros	• Decisiones se aprueban con mayoría simple • Solo los representantes de EEMM tienen voto
Vicepresidente	-	

DESPUÉS DE LA REFORMA

Órgano	Composición	Funcionamiento
Directo Ejecutivo de la Oficina	-	
Directo Ejecutivo Adjunto	-	
Consejo de administración “Management Board”	• Dos representante de la Comisión europea • Un representante del Parlamento Europeo (por primera vez) • Representantes de los estados Miembros	• Decisiones se aprueban con mayoría absoluta • Cada miembro tiene derecho a voto
Comité Presupuestario	• Dos representante de la Comisión europea • Un representante del Parlamento Europeo (por primera vez) • Representantes de los estados Miembros	• Decisiones se aprueban con mayoría absoluta • Cada miembro tiene derecho a voto

3. COOPERACIÓN

OBJETIVOS

- Se establece un marco jurídico sólido para la cooperación existente entre la Oficina y las oficinas de los Estados miembros
- Se financiará, hasta un máximo del 15% de los ingresos anuales de la Oficina en proyectos de colaboración.
- Beneficiará a todos los usuarios del sistema de la marca europea, tanto a nivel nacional como de la Unión.

COOPERACIÓN

ÁREAS DE COOPERACIÓN

Se establece una lista no exhaustiva de actividades de cooperación entre la Oficina y las oficinas nacionales (convergencia de practicas, creación de bases de datos...)

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

El Consejo de Administración definirá y coordinará los proyectos de cooperación específicos de interés para la Unión y los Estados miembros.

PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Consulta a representantes de usuarios para la mejora del sistema

4. MEDIACION

- La Oficina podrá establecer un centro de mediación
- Disputas basadas en el Reglamento sobre la marca de la UE y el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios.
- Los procedimientos serán voluntarios e inter partes.
- Primera instancia y apelaciones.

5. CAMBIO EN EL SISTEMA DE TASAS

OBJETIVO

- Crear un nuevo sistema de tasas que se ajuste a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y que sea más asequible en general.

CAMBIOS

- Nuevo sistema “one-fee-per-class”. Los usuarios solo pagarán por las clases que realmente necesitan
- Reducción de las tasas
- La incorporación de las provisiones de legales del Reglamento sobre las tasas relativas a la marca comunitaria al Reglamento básico.

CAMBIO EN EL SISTEMA DE TASAS

Tasa de base por la solicitud de una marca individual - solicitud electrónica (e-filing)

Antes de la Reforma		Después de la Reforma	
CTM por clases	TASA	EUTM por clases	TASA
Primera clase	900€ Cubre hasta 3 clases	Primera clase	850€
Segunda clase		Segunda clase	50€
Tercera clase		Tercera clase	150€
Cuarta clase y siguientes	150€	Cuarta clase y siguientes	150€

- Todas las solicitudes de marca se deberán realizar ante la EUIPO.
- Actualmente más del 97% de solicitudes son electrónicas
- Con el nuevo sistema el usuario que desee solicitar una marca solo para una clase se ahorrará 50€

CAMBIO EN EL SISTEMA DE TASAS

Tasa de base por renovación de una marca individual

Antes de la Reforma		Después de la Reforma	
CTM renovación	TASA	EUTM renovación	TASA
Primera clase	1.350€ Cubre hasta 3 clases	Primera clase	850€
Segunda clase		Segunda clase	50€
Tercera clase		Tercera clase	150€
Cuarta clase y siguientes	400€	Cuarta clase y siguientes	150€

- Las renovaciones experimentan una reducción considerable de las tasas. Sobre todo para las marcas registradas en múltiples clases
- Una pequeña o mediana empresa con una marca registrada en 3 clases tendría que pagar por la renovación 1.350 € bajo el antiguo sistema, con la nueva reforma costaría solo 1.050 € (28% de ahorro)
- Bajo el nuevo sistema las renovaciones son más asequibles



OFICINA DE ARMONIZACIÓN
DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

CONTACT US:

information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu



[twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)



[youtube/oamitubes](https://youtube.com/oamitubes)

www.oami.europa.eu

Gracias

DISEÑOS resoluciones judiciales 14/15

Antonio Selas

DIVULGACIÓN CARGA DE LA PRUEBA

STG de 21.05.2015 (T-22/13 y T-23/13)

Se considerará que se ha producido una vez que quien lo alega haya probado los hechos constitutivos de esta divulgación.

DIVULGACIÓN CARGA DE LA PRUEBA

STG de 21.05.2015 (T-22/13 y T-23/13) -2-

Quien impugna la divulgación debe probar que las circunstancias podían impedir de manera razonable que los hechos llegaran a conocimiento de los círculos especializados del sector en el tráfico comercial normal

En el caso: No se considera acreditado por la falta de explotación. Bases de datos patentes USA

LUGAR DE DIVULGACIÓN

STJ de 13.02.2014 (C-479/2012)

No se exige que los actos constitutivos de la divulgación hayan tenido lugar en el territorio de la Unión.

Se exige conocimiento por los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad

FECHA DE DIVULGACIÓN

STMC de 16.07.2014 (272 [C-32] 13) (Alpargatas)

Impresiones de páginas web: Si no consta la fecha no acreditan suficientemente la fecha de divulgación

USUARIO INFORMADO

STG 29.10.2015 (T-334/14)

Productos de “consumo” (grifos)



USUARIO INFORMADO

STG 29.10.2015 (T-334/14) -2-

Criterio OAMI (3ª Sala): Un consumidor general está familiarizado con los elementos característicos de los grifos

Adquiere la condición de usuario informado consultando catálogos, haciendo visitas a fabricantes del sector o acudiendo a sus establecimientos comerciales o informándose en internet (OAMI)

USUARIO INFORMADO

STG 29.10.2015 (T-334/14) -3-

Criterio TG: Confirma y concluye:

La supuesta equiparación entre el usuario informado y el consumidor en general no lleva a considerar que éste no muestre un especial cuidado y no tenga un grado de atención relativamente elevado por lo que respecta a los diseños de un grifo monomando

USUARIO INFORMADO

STMC 08.05.2014 (85 [C-13] 14) (Todoluz)

“El usuario al que se refiere el artículo 10 RDMOC, es el sujeto abstracto del mercado de que se trate, y es carga del demandante la de probar en el proceso judicial la opinión de ese sujeto abstracto”

USUARIO INFORMADO

STMC 08.05.2014 (85 [C-13] 14) (Todoluz) -2-

“El papel empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica con claridad en el caso de los productos de uso común”

Invoca y sigue la línea de Cegasa (STMC 16.10.2012)

USUARIO INFORMADO GRADO DE ATENCIÓN

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

Aun suponiendo que sean mínimas las diferencias, los usuarios informados las apreciarán con facilidad pues los usuarios informados prestan especial atención a la apariencia del calzado



CARÁCTER SINGULAR

STJ de 19.06.2014 (C-345/13, Karen Millen)

La impresión general debe diferir de la producida no por una combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos o modelos anteriores, sino por dibujos o modelos anteriores, individualmente considerados.

CARÁCTER SINGULAR

Ya en Auto JMC1 de 05.09.2005

“No parece, prima facie, como esencialmente determinante que ... algunos o todos los elementos ya estuviesen anticipados”

CARÁCTER SINGULAR

STS de 30.04.2014 (rec. 1545/2012)



Relación inversa entre el parecido general del diseño respecto de otro y la similitud de la naturaleza del producto al que se aplica

Ciertas diferencias en productos del mismo sector industrial, pueden provocar una misma impresión general.

Ligeras diferencias pueden causar una impresión general diferente si los sectores industriales son muy diferentes.

CARÁCTER SINGULAR

STS de 30.04.2014 (rec. 1545/2012) -2-

Imperativos vinculados a función técnica,
prescripciones legales o tendencia:

Normalización de las características, que pasan a tener
menos peso en la impresión general.

A menor libertad de creación, es posible que tengan más
relevancia las diferencias de escasa magnitud y viceversa



CARÁCTER SINGULAR

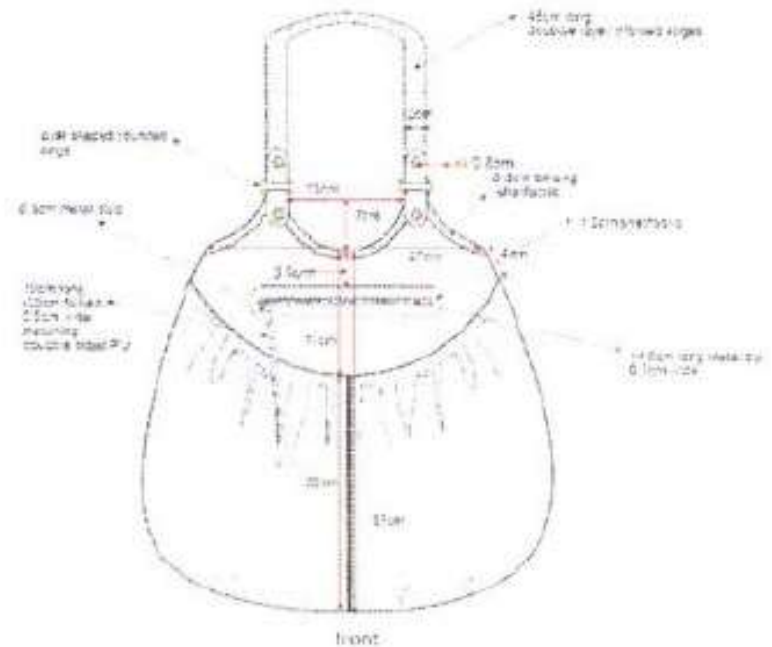
STS de 30.04.2014 (rec. 1545/2012) -2-

Nulidad: Diseño de caramelo de palo en el dominio público.



CARÁCTER SINGULAR - MODO DE UTILIZACIÓN -

STG de 10.09.2015 (T-525/13)



CARÁCTER SINGULAR - MODO DE UTILIZACIÓN -

STG de 10.09.2015 (T-525/13) -2-

Reitera que la determinación de la impresión general que un dibujo o modelo produce en el usuario informado incluye asimismo el modo de utilización del producto representado por dicho dibujo o modelo.

(“las correas y el asa de los dibujos o modelos en pugna se prestan abiertamente a usos distintos, puesto que el dibujo o modelo impugnado representa un bolso que se lleva exclusivamente en la mano mientras que el dibujo o modelo anterior representa un bolso que se lleva al hombro”)

CARÁCTER SINGULAR - MODO DE UTILIZACIÓN -

STMC DE 10.01.2014 (321 [C-34] 13) (TELEPIZZA)

No puede utilizarse como representación gráfica para la comparación la de la camiseta tal y como es comercializada, sino la que resulta de la representación gráfica según el registro (infracción)

SINGULARIDAD - NO REGISTRADOS CARGA PRUEBA

STJ de 19.06.2014 (C-345/13, Karen Millen)

El titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 de ese Reglamento.

Debe indicar únicamente en qué posee tal carácter, identificar las características que, a su juicio, le confieren ese carácter.

SINGULARIDAD - NO REGISTRADOS CARGA PRUEBA

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

El titular indic  las diferencias frente a su modelo registrado



*

* Imagen obtenida de internet, pues no coincidir con la del caso

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)



* Imagen obtenida de internet, pues no coincidir con la del caso

SINGULARIDAD EFECTOS NO INFRACCIÓN MODELO NO REGISTRADO

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

Caracteres específicos que le aportan su propia identidad frente a un modelo primigenio previo constituyen per se la prueba de singularidad

SINGULARIDAD ¿COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA”?

STMC de 03.04.2014 (65 [C10] 14) (MOTIVE)

“No es por tanto dable, ni en la instancia y (sic) en esta alzada, cuestionar tal circunstancia ni por tanto, analizar lo que ya está resuelto”

SINGULARIDAD

¿COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA”?

STMC de 03.04.2014 (65 [C10] 14) (MOTIVE) -2-

“si el diseño IFI se basa en un modelo anulado en su día por no ser singular respecto del de Motive, tal modelo carece igualmente de singularidad y por tanto es infractor -art 10 RDMC- del modelo Motive”.

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” ¿DIFERENCIAS OPOSICIÓN/ANULACIÓN?

STMC pendiente casación

Estimada oposición frente a solicitud de MC y resolución confirmada por Sala de Recursos (pendiente de recurso ante el TG)

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” ¿DIFERENCIAS OPOSICIÓN/ANULACIÓN?

STMC pendiente casación -2-

Se resalta la diferencia entre oposición y anulación

“la decisión del Tribunal General recaerá en el ámbito de un procedimiento de oposición al registro de una marca mientras que la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria se dictará resolviendo la infracción denunciada con el ejercicio de un derecho del titular de la marca reconocido en el artículo 9 RMC”

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” ¿DIFERENCIAS OPOSICIÓN/ANULACIÓN? ¿CUANDO?

STMC pendiente casación -3-

La decisión de la Sala de Recurso en absoluto constituye antecedente vinculante de la decisión judicial pues la competencia atribuida al TMC no lo es de revisión de una decisión administrativa sobre registro sino de resolución sobre derechos de exclusiva derivados de los registros, siendo el objeto del recurso de apelación la Sentencia dictada por el JMC cuyo análisis se efectúa bajo el prisma de la prueba practicada en el proceso en el que, de forma documental, se incluye el contenido de la decisión administrativa.

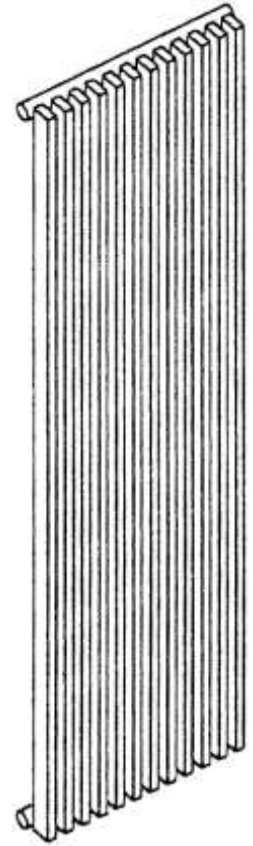
COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” CONSECUENCIA

 OPOSICIONES

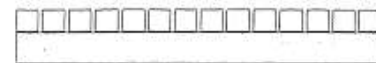
ANULACIONES 

GRADO DE LIBERTAD

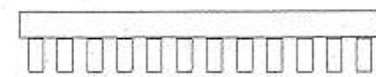
STG 12.03.2014 (T-315/12)



1.2



4.2



GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12) -2-

El reconocimiento por la OAMI de un mercado saturado de diseños, en un procedimiento anterior, carece de incidencia a la hora de valorar el carácter singular.

La saturación sí puede implicar que el usuario informado sea más sensible a las diferencias de detalle

GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12) -3-

El TG estima el recurso y rechaza la anulación, por haber reconocido la OAMI la saturación del mercado (en sede de anulación y de recurso)...

¡a pesar de no existir prueba al respecto!

GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12) -4-

“100. A conclusione di tutte le precedenti considerazioni, dal momento che, in primo luogo, l'affollamento dello stato dell'arte era stato invocato dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; che, in secondo luogo, la divisione di annullamento aveva svolto alcune considerazioni tali da suggerire che essa convenisse sull'esistenza di un certo affollamento; che, in terzo luogo, l'argomento era stato reiterato dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, e che, in quarto luogo, una precedente decisione della commissione di ricorso aveva invocato il carattere «notoriamente affollato» del settore dei radiatori per riscaldamento, a torto nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha concluso per l'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato senza fare alcun riferimento a detta questione, non foss'altro che per dissociarsi dalle valutazioni precedentemente operate”.

GRADO DE LIBERTAD

STG 29.10.2015 (T-334/14)

(i) La libertad del autor no queda limitada por el interés en seguir una tendencia general en materia de diseño.



GRADO DE LIBERTAD

STG 29.10.2015 (T-334/14) -2-

(ii) Tampoco se ve afectada esta libertad por aquellas circunstancias que no constituyan imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, ni responden a las prescripciones legales aplicables a los productos a los que se aplican los dibujos o modelos en cuestión

GRADO DE LIBERTAD

STG 29.10.2015 (T-334/14) -3-

(y iii) La saturación de la técnica pese a que no puede considerarse que limita la libertad del autor sí puede hacer al usuario más sensible a las diferencias de detalle

El carácter singular puede derivar de características que, de no existir tal saturación, no podrían suscitar una diferente impresión general en el usuario informado

GRADO DE LIBERTAD

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

Equilibrio creativo entre la libertad y las líneas que se imponen en el mercado y el Tribunal ha de saber ponderar ambos elementos



GRADO DE LIBERTAD

STG de 09.09.2014 (T-494/12)

“habida cuenta de la gran libertad de que gozan los creadores en esta materia, esas diferencias no pueden producir en el usuario informado, tal como se define en el apartado 28 de la resolución impugnada, una impresión global distinta a favor del dibujo o modelo controvertido”



PRODUCTO COMPLETO

STG de 9 de septiembre de 2014 (T-494/12)



PRODUCTO COMPLEJO

STG de 9 de septiembre de 2014 (T-494/12)

No lo es una galleta. No está constituida por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto

No cabe referirse a la "utilización normal" del artículo 3 c) del RDMC (porque la galleta en su utilización normal se parte para comerla) sino a la apariencia del producto artículo 3 a) del RDMC, que se refiere a las características visibles del producto y a su apariencia.

EXTENSIÓN PROTECCIÓN DISEÑO NO REGISTRADO (art. 19.2 R 6/2002)

STS NÚM. 339/2014, DE 26.06 -2-

“En resumen, una vez comparados los dos modelos [registrado y no registrado], la protección debe ser reconocida si se llega a la conclusión – conforme a los referidos parámetros [singularidad y grado de libertad]– de que la impresión general que producen no es diferente”.

EXTENSIÓN PROTECCIÓN DISEÑO NO REGISTRADO (art. 19.2 R 6/2002)

STS NÚM. 339/2014, DE 26.06 -3-

“el término copia se utiliza, **no** en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que – de vuelta al ámbito general de protección – no alteren la impresión general”

CREMADES & CALVO-SOTELO
ABOGADOS



PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12)

“El tribunal remitente señala que el tribunal de apelación apreció que el modelo de Gautzsch Großhandel no constituía un acto de creación autónoma sino una copia del modelo de MBM Joseph Duna, considerando que esta última se beneficiaba de una atenuación de la carga de la prueba, por las «coincidencias sustanciales objetivamente comprobadas» entre ambos modelos”.

PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12) -2-

“el titular del dibujo o modelo protegido invoca el derecho enunciado en el párrafo primero de esa disposición, la carga de probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo pesa sobre ese titular”

PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12) -3-

Si imponer al titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, el Tribunal está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba.

PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12) -4-

“en el supuesto del párrafo segundo de la misma disposición incumbe a la parte contraria demostrar que la utilización impugnada es el resultado de un trabajo de creación independiente”



Gracias



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Unitary patent and Unified Patent Court state of play and prospects



Unitary patent Regulations

- **20 January 2013:** Entry into force of the Regulations
 - **Regulation (EU) No. 1257/2012** of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection
 - **Regulation (EU) No. 1260/2012** of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements

for the 25 participating Member States (pMS)

Unitary patent Regulations

- **IT** joined enhanced cooperation on unitary patent protection in early October 2015
- Regulations are **applicable** at the date of the entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement)

Regulations on unitary patent protection

- The **UPC Agreement** was signed on 19 February 2013 by 25 EU Member States (not by Croatia, Poland and Spain)
- It will **enter into force** after the deposit of the **13th instrument of ratification or accession**, including France, Germany and the UK
- So far, **eight states** have deposited their instruments of ratification
Austria: 7 August 2013, **France**: 14 March 2014, **Sweden**: 5 June 2014, **Belgium**: 6 June 2014, **Denmark**: 20 June 2014, **Malta**: 9 December 2014, **Luxembourg**: 22 May 2015, **Portugal**: 28 August 2015



Several states have indicated their intention to ratify in 2015

The unitary patent: concept

- The **unitary patent** is a "**European patent** with unitary effect"
- The unitary patent has **unitary character** throughout the territories of the 26 participating states
- A European patent will benefit from unitary effect **at the request** of the patentee
- Single EPC procedure for European and "unitary patents"



Application and examination procedure will remain **unchanged**

The unitary patent: concept

- The unitary patent will **co-exist** with national patents and with classical European patents
- Various **combinations** of classical European patent and unitary patent
 - a unitary patent for the 26 participating EU Member States (pMS)
 - together with**
 - a classical European patent taking effect in one or more EPC Contracting States, such as for instance NO, ES, CH, TR
- **No double protection** by a unitary patent and a classical European patent on the territory of the 26 pMS.
- **Effect:**
 - unitary patent takes effect retroactively in the pMS as from the date of publication of the mention of the grant of the European patent

The unitary patent: Translation arrangements

Basic concept

- **Builds** on EPO language regime (Article 14(6) EPC)
- No further translations required after transitional period, unless a legal dispute arises
- Reliance on high-quality machine translations
 - for both applications and specifications
 - to be available for free in all EU official languages
 - for information only (no legal effect)
- Compensation scheme

Beschreibung zu EP2154475 (A2)

Diesen Text übersetzen 

Englisch



patenttranslate

powered by EPO and Google



The unitary patent: The Select Committee

- A Select Committee of the Administrative Council

Representatives of the 26 participating Member States, as well as the European Commission, *epi*, *BusinessEurope* and EPC Contracting States that do not participate in the enhanced cooperation scheme - such as eg Norway or Switzerland - as observers

- Principle tasks in relation to the implementation of the unitary patent into the European patent system:

- Adoption of the implementing rules relating to unitary patent protection
- Setting of level of renewal fees and share of distribution of renewal fees

- Up to date 16 meetings of the committee

The unitary patent: Implementing Rules

- Define inter alia in detail
 - the registration of unitary effect and the tasks of the EPO related to it
 - the tasks and competences of the Select Committee, the EPO President, as well as
 - the entries in the Register for unitary patent protection
- Consolidated version of the Implementing Rules were adopted in principle by the Select Committee on 9 December 2014

<http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>

The unitary patent: Renewal fees

- **Single renewal fee** for the unitary patent to be paid to the EPO:
 - EPO retains 50%
 - remaining amount distributed in accordance with Article 146 EPC and the key defining the participating Member States' share
- To fix the level of the renewal fees and the distribution key is highly complex
- A very delicate balance needs to be achieved between the need to fix the fee at a level which makes the Unitary Patent attractive for users and the need to achieve a balanced budget for the EPO and to generate appropriate income for national offices

The unitary patent: Renewal fees

- June 2015: Select Committee takes a preliminary decision on the EPO's True TOP 4 proposal for renewal fees for European patents with unitary effect
- This proposal provides fee levels corresponding to the equivalent of the renewal fees which have to be paid for the four countries out of the 25 participating Member States in which European patents are currently most often validated (DE, FR, GB, NL)
- Discussions in the Select Committee will now focus on the Rules relating to Fees and the distribution key determining the share of distribution of the renewal fees among the participating Member States

Renewal fees: the adopted “True Top 4” approach

2nd year:	35 EUR	11th year:	1 460 EUR
3rd year:	105 EUR	12th year:	1 775 EUR
4th year:	145 EUR	13th year:	2 105 EUR
5th year:	315 EUR	14th year:	2 455 EUR
6th year:	475 EUR	15th year:	2 830 EUR
7th year:	630 EUR	16th year:	3 240 EUR
8th year:	815 EUR	17th year:	3 640 EUR
9th year:	990 EUR	18th year:	4 055 EUR
10th year:	1 175 EUR	19th year:	4 455 EUR
		20th year:	4 855 EUR



Business-friendly fee pattern

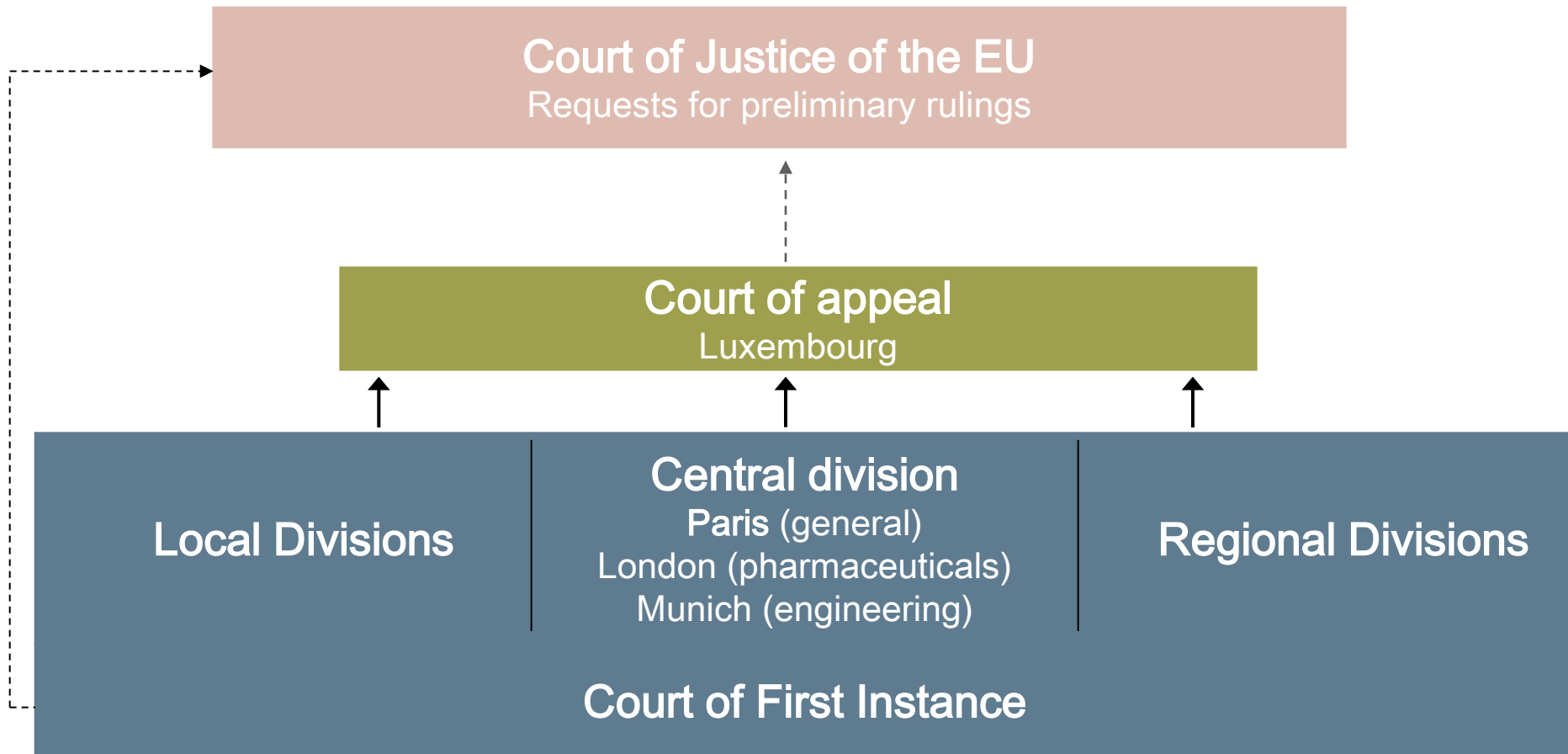


Concrete benefits of the unitary patent

- Protection in **one single step** for the 26 states currently participating
- **Simplified registration** procedure instead of 26 different validations
- **Simplified and cost-effective** renewal fee payment
- **No post-grant translation** required (after initial transition period)
- **Centralised register** maintained by the EPO
- **Uniform litigation system** affording greater legal certainty

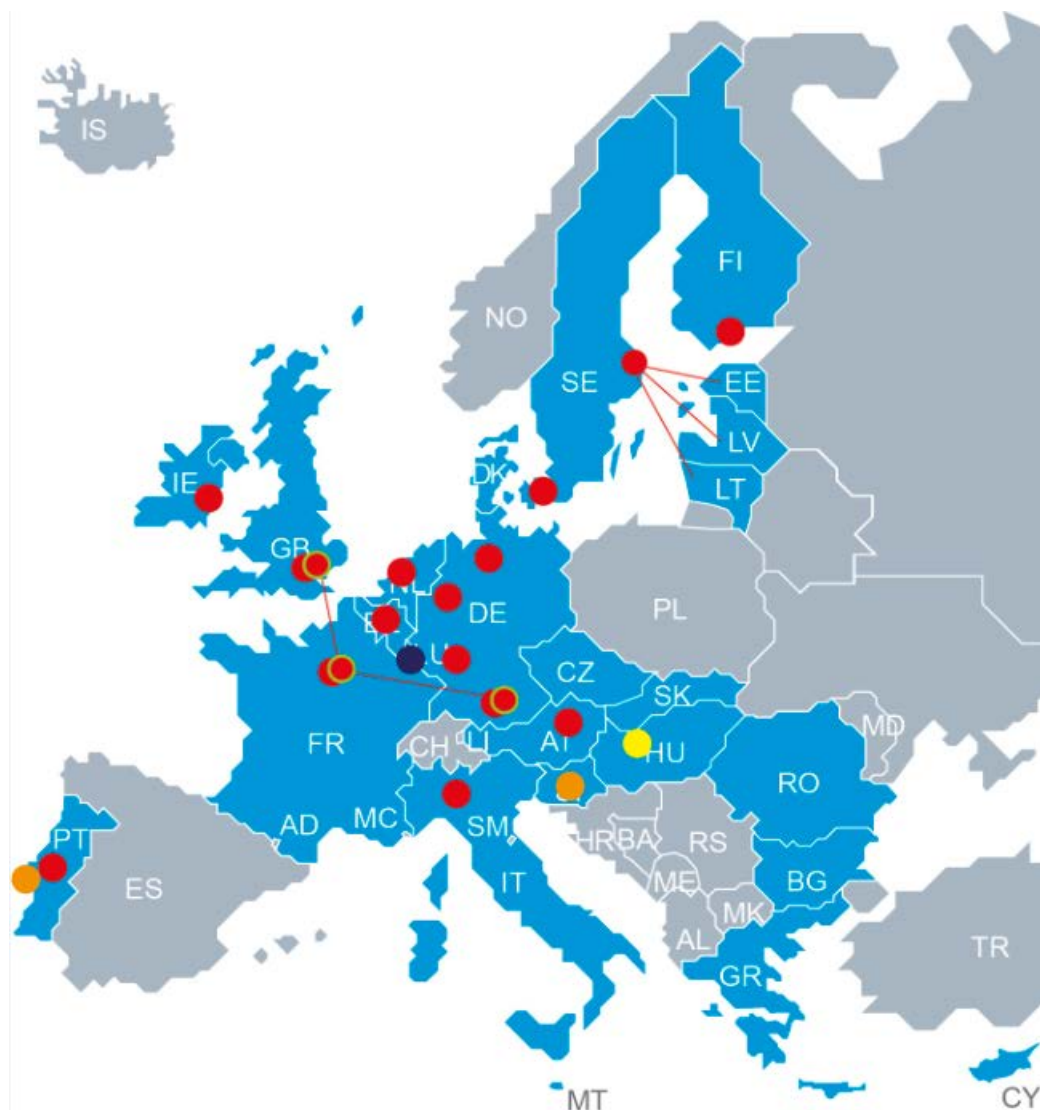


UPC Agreement : Court structure



<http://www.unified-patent-court.org/>

UPC Locations



- **Local/regional division(s)**
 Brussels, Copenhagen, Dublin, Dusseldorf, Hamburg, Helsinki, Lisbon, London, Mannheim, Milan, Munich, Paris, Stockholm, The Hague, Vienna
- **Central division**
 Paris, London, Munich
- **Court of Appeal**
 Luxembourg
- **Patent mediation and arbitration centres**
 Lisbon, Ljubljana
- **Judicial Training Centre**
 Budapest

The Preparatory Committee



- Five working parties:
 - legal
 - finance
 - facilities
 - IT
 - human resources



<http://www.unified-patent-court.org/>

The Preparatory Committee

- Up to date the committee held **11 meetings**
- Contents of discussions *inter alia*:
 - Budgetary rules
 - Fee structure
 - Legal aid
 - Contributions of signatory states
 - Rules on the European Patent Litigation Certificate (EPLC)
 - Rules related to the mediation and arbitration proceedings
 - Training of candidate judges
 - Rules of proceedings of the UPC different committees
 - Protocol on provisional application of the UPC Agreement

Preparatory Committee: Major steps

- **November 2014:** Public hearing concerning the 17th draft of the UPC Rules of procedure
- **February 2015:** Start of the training of candidate judges with the support of the EPO
- **May 2015:** Consultation on Rules on Court fees and recoverable costs
- **September 2015:** Agreement on the draft proposal for rules on the European Patent Litigation Certificate (EPLC)
- **1 October 2015:** Protocol on provisional application of the UPC Agreement signed in Brussels



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

¿Por qué y para qué una nueva Legislación Española para las invenciones? Ley 24/2015

Patricia García-Escudero
Directora General OEPM

Armonizar y fortalecer

La necesidad de reforzar el papel de la innovación como eje para potenciar la competitividad de la economía española y de nuestras empresas.



Los productos españoles para ser competitivos deben de estar correctamente posicionados y protegidos en los mercados nacionales e internacionales.

- 1. Claridad Normativa**
- 2. Reducción de Cargas Administrativas**
- 3. Apoyo al emprendedor**



1. Claridad normativa

Actualización general de la Ley para adaptarla a un contexto nacional e internacional que ha cambiado sustancialmente desde 1986

Dispersión de normas:

- Reglamentos y Directivas Comunitarias: (CCP 1998)
- Sistemas Internacionales: EPO (1986), PCT (1989)
- OMC: Acuerdo Aspectos de Derechos APDIC (1995)
- Directiva Europea 98/44/CE sobre Biotecnología.
- Tratado de Derecho De patentes, PLT

Incoherencia entre legislación vigente y OEPM como Autoridad de Búsqueda y Examen del Sistema Internacional de Patentes PCT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección de las invenciones



- **Ley 2/2011 de Economía Sostenible**



- **Ley 4/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**



- **Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización**

2. Reducción de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesión de patentes:

- Simplificación de requisitos y fluidez en el procedimiento
- Un único procedimiento de concesión
- Con examen previo
- Eficacia de recursos dedicados a lo importante. Norma ISO 9001

- Concesión rápida de patentes fuertes
- Mayor flexibilidad del Sistema (Reglamento)

Evitar a los Tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas



Un país invierte en I+D cuando un 2/3 la realiza el sector privado.

España es muy buena a la hora de generar conocimiento pero no lo es tanto a la hora de convertir ese conocimiento en negocio, y ese negocio pasa por una protección jurídica adecuada y a la altura de las necesidades actuales.

3. Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios, emprendedores individuales e instituciones públicas y privadas españolas una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante títulos sólidos

Facilitar al emprendedor la decisión para patentar en el extranjero

- **Mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de monopolios injustificados**
- **Evitar gastos posteriores en tribunales**

- 
- Entorno legal favorable a la innovación:
 - Incrementa la transferencia de tecnología
 - Favorece la internacionalización de la innovación española

- 
- Apoyo al emprendedor
 - Mejor protección de los resultados de I+D: Patentes fuertes
 - Rapidez en la concesión
 - Acceso información relevante para toma de decisiones estratégicas
 - Eliminación de desventajas frente a solicitantes de vía Europea o Internacional
 - Defensa de la competencia (al eliminar vendedores de humo)

- 
- Imagen positiva del Sistema español de Concesión de Patentes comparable a países industrializados de nuestro entorno

Utilización del Sistema Nacional actual

- principalmente por españoles (95,8 %)

Extranjeros para proteger en España:

- utilizan vías internacionales: más del 95% de las patentes con efectos en España se solicitan por vías EPO y PCT

Evolución de indicadores de Patentes 2008-2014

**Internacionalización
Empresas Españolas**

**Protección de
empresas
extranjeras en
España**

Indicadores	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solicitudes de Patentes Nacionales	3.712	3.669	3.528	3.361	3.133	3.031
Concesión de Patentes según el Procedimiento utilizado:						
Procedimiento General	2.296	2.403	2.433	2.348	2.604	2.771
Procedimiento de Examen Previo	211	266	286	305	289	330
Solicitudes de Patentes de origen español:						
Patentes PCT (Fuente OMPI) 17º	1.564	1.772	1.729	1.700	1.700	1.685*
Patentes Europeas (Fuente EPO) 16º	1.263	1.436	1.412	1.548	1.504	1.507*
Validaciones de Patentes Europeas	18.735	15.732	18.632	19.361	18.588	18.181
Origen ES	1,5%	1,8%	1,6%	1,6%	1,6%	1,8%
Origen Extranjero	98,5%	98,2%	98,4%	98,4%	98,4%	98,2%

* DATOS PROVISIONALES

Posición de España a nivel mundial en patentes: 29º

**Posición de España a nivel mundial en publicaciones científicas:
Publicaciones: 20º**

Trámite de Audiencia a los sectores interesados.

Más de 30 escritos de alegaciones recibidos, entre otros:

Sector privado:
Farmaindustria,
Asociación Española
Medicamentos
Genéricos, CEOE Y
CEPYME, BSH
Electrodomésticos,
Asociación Empresas
Biotecnológicas,
Colegio Agentes
Propiedad industrial

Sector público: SE
Investigación,
Desarrollo e
Innovación
(MINECO), DG
Política Universitaria,
CRUE, CSIC, CNMC,
Red.es

CCAA: Instituto
Fomento Región de
Murcia. Acció-
Generalitat
Catalunya , Gobierno
Canarias

**Alegaciones
espontáneas por
agentes del sector,
como jueces y
magistrados, juristas
de reconocido
prestigio,
representantes de la
Universidad o la
Fundación CEFI**

Estructura de la Ley 24/2015

16 Títulos

186 Artículos

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposición derogatoria

9 Disposiciones Finales



Unidad de Registro

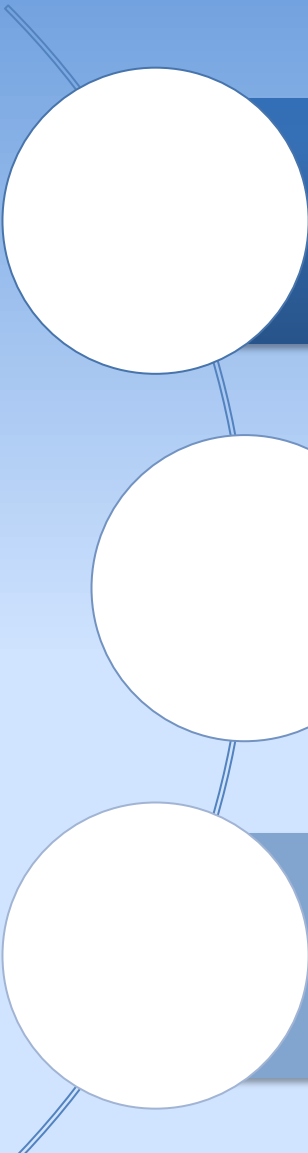
CCP como modalidad

Modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), de 2000, posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

El estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España.

Se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento

Títulos III y IV



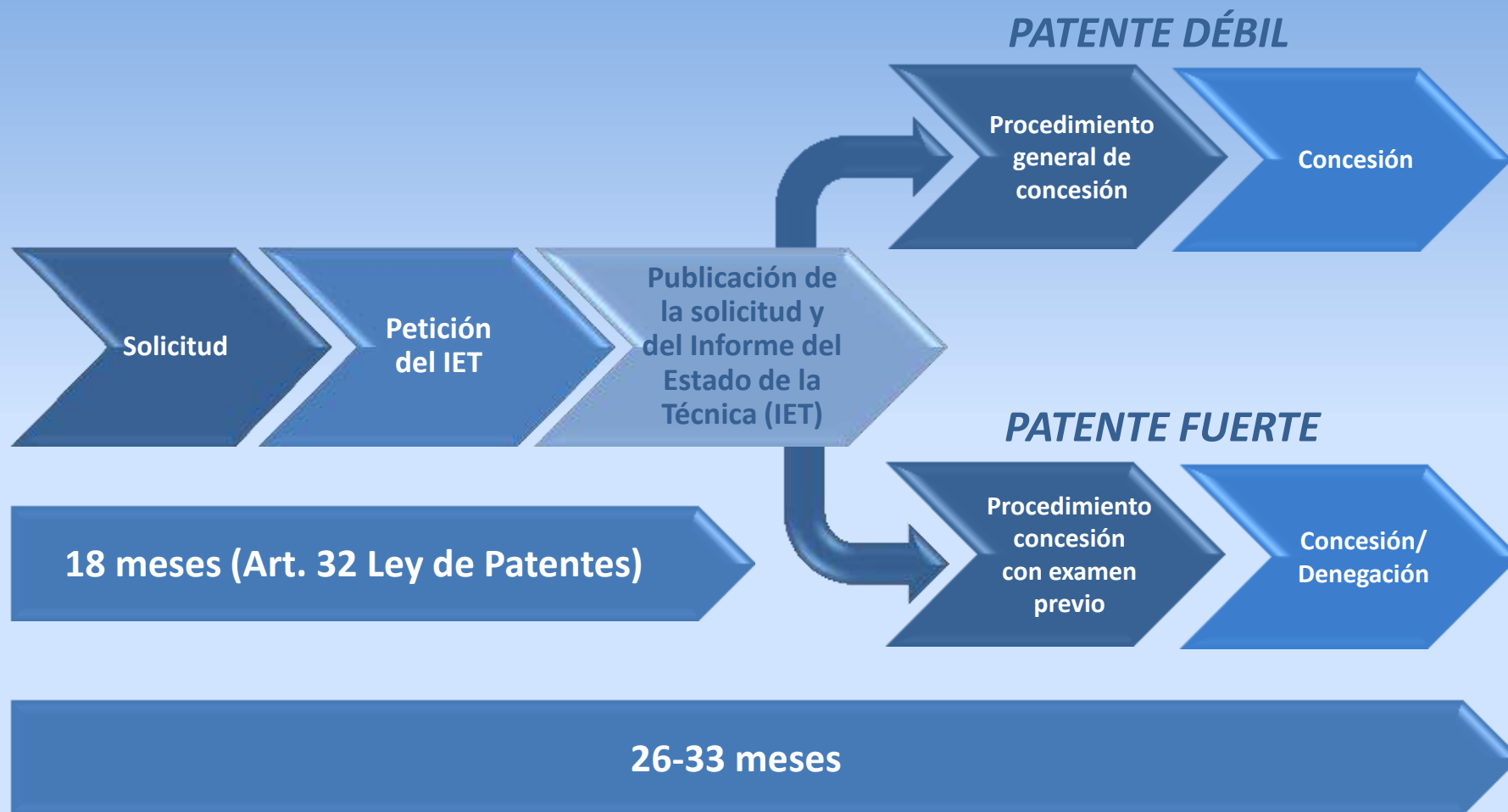
Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Título V

PROCEDIMIENTO

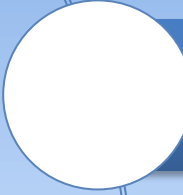


Título V

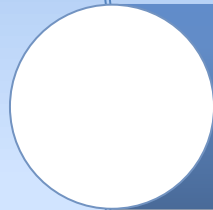
PROCEDIMIENTO



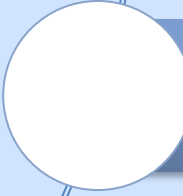
Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL).



Examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva.



Integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.

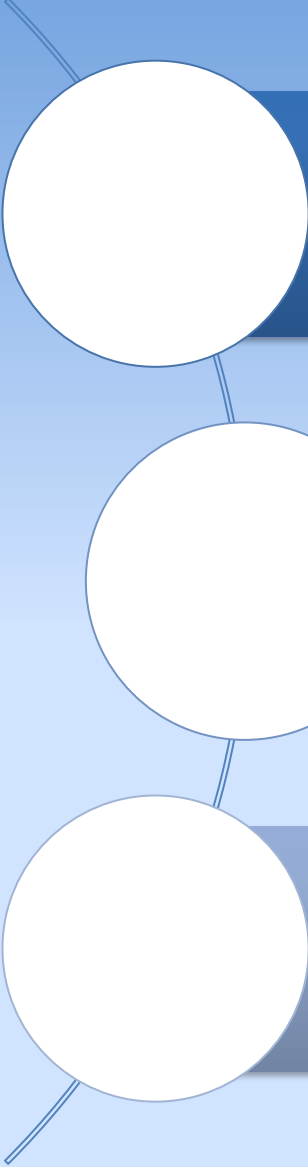


Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición postconcesión.



Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.

Títulos VI y VII, actualizados en reformas anteriores



Se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar».

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

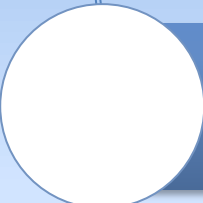
La Ley añade las indemnizaciones para garantizar el cese de la actividad infractora.



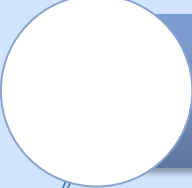
La obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional.



Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC.



Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia.



Regulación de las licencias obligatorias, Defensa y Sanidad.



La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos –uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la OEPM para determinar las condiciones de la licencia.



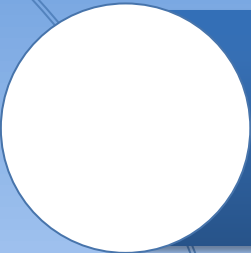
Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes.

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso.

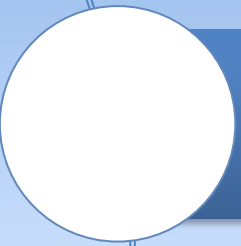
Regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos.

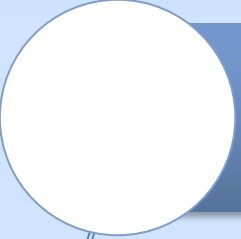
Patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto, se realizan cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga .



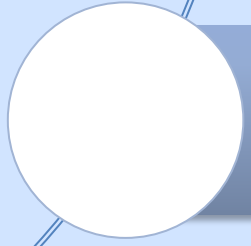
Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley17/2001, de7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley19/2006, de5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.



Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.



También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.



Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

Título XIII, MODELOS DE UTILIDAD

La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes.

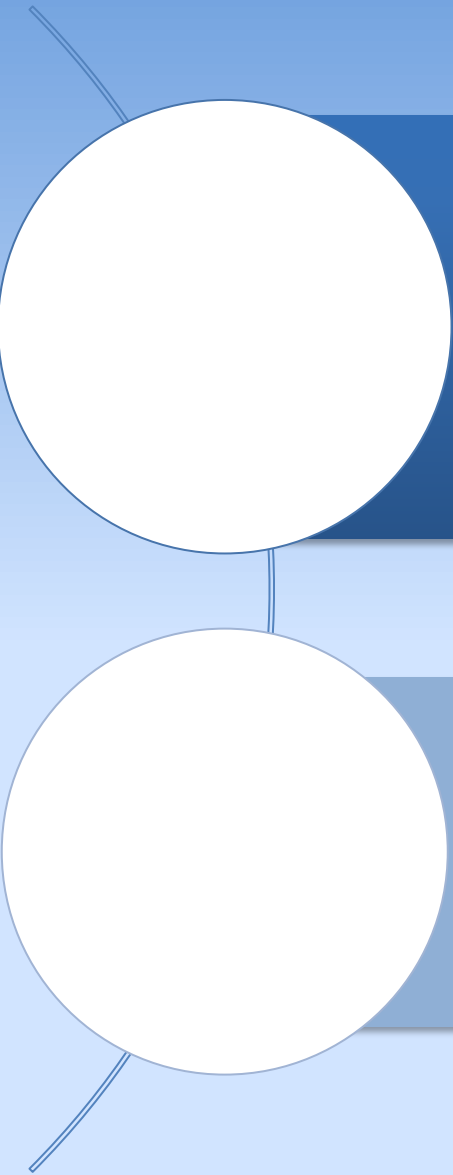
Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica.

Normativa para la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).

Modificaciones, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial:

- Se mantiene el examen de aptitud
- se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.
- También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.



Tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose **una reducción de un 50 por ciento** de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la **reducción de un 15 por ciento** en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados.

Disposiciones

Se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas.

Disposiciones





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.oepm.es

direccion@oepm.es

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)



@OEPM_es



OEPM



OEPM



**SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS**



XIII CONGRESO AAAML

Actualización en materia de IP

De las reformas a la práctica

Juan Luis Gracia Alberó
(VII Promoción Magister Luventinus)
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?

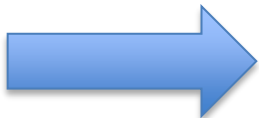
Efectos prácticos: ¿Se abren posibilidades ilimitadas de *forum shopping* o no? ¿habrá una mayor tendencia a una concentración de asuntos en unos pocos Juzgados de determinadas ciudades?

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 reconvencional 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 reconvención

¿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**

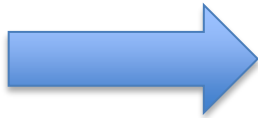
2. NOVEDADES EN MATERIA DE NULIDAD

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”



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

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**
- 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**

Vs.

3. LOS NUEVOS PLAZOS

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

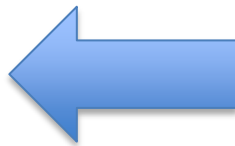


Se tiene en cuenta la complejidad de la materia y la necesidad de contar con apoyo técnico para la redacción de los escritos de defensa



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

Sigue...

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).



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

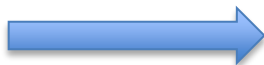
4. MEDIDAS CAUTELARES: NO ES NECESARIA LA EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE

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?



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

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)



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS

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