Índice General

Página

SIGLAS Y ABREVIATURAS 19

CAPÍTULO PRIMERO

LAS PATENTES 21

1. Una aproximación al pasado para dar respuestas al futuro 21

2. Evolución normativa en España: de los privilegios de Isabel la Católica a la actual LP..... 31

3. Conceptos esenciales 37

3.1. La invención 37

3.2. El inventor y el inventor artificial 40

3.3. La patente 43

4. Requisitos de patentabilidad..... 46

4.1. Novedad y nuevas perspectivas sobre el estado de la técnica 46

4.2. Actividad inventiva y nuevas consideraciones sobre el experto en la materia..... 51

4.3. Aplicación industrial y otros requisitos formales 55

5. Invenciones no patentables..... 57

6. Efectos de la patente 60

6.1. Ius prohibendi y ius utendi 60

6.2. Alcance y reivindicaciones..... 62

6.3. Presunción de las patentes de procedimiento..... 63

Página

6.4. La duración de 20 años y su posible adecuación al nuevo contexto innovador 66

6.5. Límites 68

7. Otros sistemas de registro de las patentes 71

7.1. Obtención de las patentes por la vía PCT 71

7.2. La patente «europea» 75

7.3. La patente europea con efecto unitario 76

7.3.1. Antecedentes y fundamentos del sistema de patente europea con efecto unitario 76

7.3.2. Efectos del sistema de la patente unitaria en el Estado español 79

8. Tutela de las patentes: vía extrajudicial, administrativa y jurisdiccional 87

CAPÍTULO SEGUNDO

LA TUTELA EXTRAJUDICIAL DE LAS PATENTES 89

1. Las formas extrajurisdiccionales de resolución de conflictos en el ámbito de las patentes 89

1.1. Origen y evolución 90

1.2. Los beneficios de los MASC 92

1.3. Limitaciones 94

2. Los nuevos MASC en materia de patentes a raíz de la LO 1/2025 97

2.1. MASC como presupuesto de procedibilidad 98

2.2. La confidencialidad como principio especialmente relevante en los MASC sobre patentes 101

2.3. Efectos de los MASC 104

2.3.1. Efectos sobre el proceso 104

2.3.2. Posible abuso del servicio público de Justicia y efectos sobre las costas 105

3. Conciliación previa en materia de invenciones laborales 108

4. Mediación en materia de patentes 110

Página

5. Arbitraje en materia de patentes 114

6. Principales instituciones de mediación y arbitraje y sus Reglamentos 119

6.1. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 119

6.2. Los centros de arbitraje y mediación europeos 125

6.2.1. El Centro de mediación de la EUIPO 125

6.2.2. El Centro de Mediación y Arbitraje del TUP . . 128

6.3. El futuro Centro de arbitraje y mediación de la OEPM . . . 130

CAPÍTULO TERCERO

LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LAS PATENTES Y SU POSTERIOR REVISIÓN JURISDICCIONAL 139

1. La tutela administrativa de las patentes ante la OEPM . . 139

1.1. La exclusión de la tutela administrativa en los casos de infracción de derechos de propiedad industrial 139

1.2. La OEPM, los procedimientos administrativos y su facultad revisora de oficio 143

1.3. Inteligencia artificial en la OEPM 146

1.4. Procedimiento de concesión de patentes españolas 147

2. Recursos administrativos contra las resoluciones de la OEPM 152

2.1. Recurso de alzada 156

2.1.1. Órgano competente para resolver 157

2.1.2. Legitimación 157

2.1.3. Silencio administrativo y plazos 157

2.1.4. Representación 158

2.1.5. Presentación del recurso 159

2.1.6. Efectos suspensivos 160

2.1.7. Interposición y contenido del recurso 160

2.1.8. Tasas 162

2.1.9. Procedimiento y resolución 162

Página

2.1.10. Impugnación 163
2.2. Recurso de reposición 164
2.3. Recurso extraordinario de revisión 165
3. Los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la OEPM 167
4. El proceso civil para la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial . 169
4.1. Jurisdicción y competencia 173
4.1.1. Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y territorial 173
4.1.2. Algunas disfunciones del nuevo modelo 175
4.2. Respecto de las partes 178
4.2.1. Legitimación activa 178
4.2.2. Legitimación pasiva 180
4.3. Los plazos para la interposición del recurso 182
4.4. El procedimiento y su concreto desarrollo 182
4.4.1. Interposición del recurso, admisión y efectos . 184
4.4.2. Requerimiento del expediente a la OEPM, emplazamientos y efectos 185
4.4.3. Pretensiones y su posible acumulación 188
4.4.4. Demanda y contestación 191
4.4.5. Celebración de vista 192
4.4.6. Sentencia y casación 194

CAPÍTULO CUARTO

LA TUTELA PENAL DE LAS PATENTES 199
1. La pretendida línea entre la tutela jurisdiccional civil y la penal 199
2. Delitos contra la propiedad industrial 203
3. Tipo básico del art. 273.1 y 2 CP 205
3.1. Bien jurídico protegido 206

Página

3.2. Sujetos 208
3.3. Objeto material y la necesaria validez de la patente: consecuencias procesales 209
3.4. Dolo, error e imprudencia 212
3.5. Fines industriales o comerciales 216
3.6. Sin consentimiento del titular de una patente 217
3.7. Conducta típica 218

4. Tipo agravado del art. 276 CP 220
4.1. Especial trascendencia económica 221
4.2. Especial gravedad de los hechos 223
4.3. Pertenencia a una organización criminal o asociación criminal y concurso aparente de leyes penales 224
4.4. Utilización de menores de edad 226

5. Divulgación de patente secreta del art. 277 CP 227
5.1. Bien jurídico protegido 229
5.2. Sujetos 229
5.3. Conducta típica y dolo 230

6. Acumulación de la acción penal y las acciones civiles 231

CAPÍTULO QUINTO

LA TUTELA JURISDICCIONAL CIVIL DE LAS PATENTES . . 237

1. El proceso civil para la tutela de las patentes 237
1.1. La opción del legislador: el proceso civil 237
1.2. Los órganos jurisdiccionales competentes 240
1.3. Aproximación a la algoritmización del proceso civil en materia de patentes 242

2. Modalidades de tutela civil declarativa 246

3. Tutela meramente declarativa 248
3.1. Declarativa del derecho a la obtención de la patente 249
3.2. Declarativa de la condición de inventor 252

Página

3.3. Declarativa de la infracción de patente 253
3.3.1. Aspectos procesales. 253
3.3.2. Infracción de patente 257
a) Infracción directa de la patente 260
b) Infracción indirecta de la patente 261
3.4. Negatoria 262
4. Tutela de condena 266
4.1. Condena de cesación 267
4.1.1. Relevancia de la pretensión. 267
4.1.2. Diferenciación de la acción de prohibición 268
4.1.3. *Petitum* y *causa petendi* 271
4.1.4. Presupuestos: infracción y riesgo de infracción 274
4.1.5. Legitimación. 277
4.1.6. Indemnización coercitiva 279
4.2. Condena de prohibición 281
4.2.1. Condena a no iniciar la infracción (distinta a la de cesación) 281
4.2.2. *Petitum* y *causa petendi* 282
4.2.3. Presupuestos: infracción y riesgo de infracción 284
4.3. Condena al pago de la indemnización por los daños y perjuicios 287
4.3.1. Presupuestos y sujetos responsables 288
4.3.2. Cuantificación de la indemnización 289
4.4. Condena a la remoción de los efectos causados por la infracción 295
4.5. Condena a la publicación de la sentencia condenatoria del infractor 299
4.6. Condena al cumplimiento de contrato 301
4.7. Responsabilidad civil extracontractual 303
5. Tutela constitutiva 304
5.1. Declarativa de nulidad y declarativa de caducidad 304

Página

5.1.1. Causas y efectos 304
5.1.2. Legitimación 307
5.1.3. Acción directa, reconvención y excepción 308
5.2. Acción reivindicatoria de la titularidad de la patente 315
5.3. Resolución contractual 319

BIBLIOGRAFÍA 321