

OMPI/PI/JU/LAC/04/35

ORIGINAL: Español

FECHA: 22 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con la colaboración
del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
y
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

ACCIONES CIVILES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PATENTE

*Documento preparado por el Sr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado,
Juzgado de Primera Instancia 31, Barcelona, España*

**PROTECCION JUDICIAL DE LA PATENTE
(ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS)**

Sumario: I. Acciones frente a la solicitud y obtención de otra patente contradictoria. 1. *Acciones administrativas. a) Observaciones y oposición a la concesión de la patente. b) Recurso administrativo frente a la concesión de la patente.* 2. *Acción declarativa del derecho de patente. a) Con anterioridad a la concesión. b) Una vez concedida la patente.* 3. *Acción de nulidad de la patente. a) Finalidad de la acción. b) Causas de nulidad. c) Legitimación.* II. Acciones frente a la violación de la patente. 1. *Contenido del derecho de patente.* 2. *Acciones civiles por violación de la patente. a) Consideraciones generales. b) Acciones meramente declarativas. c) Acciones inhibitorias. d) Acciones compensatorias. e) Acción de remoción.* 3. *Acciones penales por violación de la patente. a) Falsificación y usurpación de patentes y modelos de utilidad. b) Usurpaciones de procedimientos objeto de una patente. c) Responsabilidad civil derivada de delito.*

La patente concede a su autor un derecho personalísimo de ser reconocido como autor o creador del invento susceptibles de ser patentado; y al propio autor o sus causahabientes unos derechos de contenido patrimonial, que les permiten explotarla, licenciarla o transmitirla a un tercero en el plazo de 20 años a contar desde la fecha de la solicitud (arts. 49 y 50 LP). Este contenido patrimonial derecho de patente tiene a su vez un aspecto positivo, en cuanto otorga a su titular el derecho de explotación de la misma, la posibilidad de ceder a otros esta explotación o también transmitir los derechos de patente; y otro negativo, de prohibir que cualquiera pueda explotar o utilizar la patente.

La protección de la patente puede llevarse a cabo frente a la solicitud u obtención de una patente o modelo de utilidad por parte de un tercero, que de alguna manera afecta a la patente anterior; o bien frente a actos de violación o utilización indebida de esta patente.

I. Acciones frente a la solicitud y obtención de otra patente contradictoria

1. Acciones administrativas

a) Observaciones y oposición a la concesión de la patente

Para la obtención de la patente existen dos procedimientos: uno general con informe obligatorio del estado de la técnica; y otro de concesión con examen previo.

En el procedimiento general, que es el procedimiento más común, una vez presentada la solicitud ante la OEPM, es examinada de oficio para comprobar si el objeto de la solicitud presentada constituye una invención patentable y si es susceptible de aplicación industrial. La actividad inventiva no se examina, y la novedad sólo se constata que no carezca de ella de manera manifiesta y notoria. Pasado este examen se solicita un informe sobre el estado de la técnica (art. 31.5 LP). Y tanto la solicitud como el informe son objeto de publicación (art. 34.5 LP), para que los terceros afectados puedan formular observaciones (art. 36.1 LP). En realidad, se publica tanto la solicitud en el BOPI como el folleto que incluye la descripción de la patente, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

La patente se concede “sin perjuicio de tercero y sin la garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae” (art. 37.2 LP). Como no garantiza los requisitos de patentabilidad, en concreto la novedad y la actividad inventiva, la ausencia de estos no puede ser objeto de recurso contencioso administrativo –que persigue revisar la corrección de la resolución administrativa- sino que habrá que hacerlo valer por la acción civil de nulidad [art. 113.1 a) LP].

En el procedimiento de concesión con examen previo se prevé que cualquier afectado, dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen, pueda oponerse a la concesión de la patente alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión (art. 39.4 LP). No cabe entre los motivos de oposición que el solicitante no tenga derecho a pedir la patente, que deberá hacerse valer a través de una acción civil (art. 39.5 LP).

La concesión de la patente por este procedimiento con examen previo también se hará “sin perjuicio de tercero y sin la garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae”.

b) Recurso administrativo frente a la concesión de la patente

La concesión de la patente es susceptible de recurso contencioso administrativo. Estará legitimado para ello no solo aquél que hubiera planteado observaciones al informe sobre el estado de la técnica o la oposición a la concesión, sino también cualquier interesado (art. 47.1 LP).

Los motivos del recurso varían según el procedimiento seguido para la concesión de la patente:

- Si se ha seguido el procedimiento general de concesión, el recurso solo podrá fundarse en la omisión de los trámites esenciales del procedimiento o en aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de concesión, con excepción de la relativa a la unidad de invención (art. 47.2 LP).
- Si se hubiera seguido el procedimiento de concesión con examen previo, que supone la revisión de la novedad y la actividad inventiva objeto de la patente, el recurso podrá fundarse además en la ausencia de estos dos requisitos de patentabilidad (art. 47.3 LP).

Los efectos de la nulidad, en el primer caso, dará lugar a que se retrotraiga el expediente al momento en que se hubieran producido los defectos en que dicha sentencia se funde (art. 48 LP).

Si la nulidad se funda en la falta de novedad o actividad inventiva, esta sentencia dictada en el ámbito contencioso administrativo producirá eficacia de cosa juzgada en el ámbito de la jurisdicción civil (art. 113.4 LP).

2. Acción declarativa del derecho de patente

a) Con anterioridad a la concesión

Frente a la solicitud de concesión de una patente, quien se crea autor o inventor podría acudir a una acción declarativa para obtener una sentencia que le reconozca la autoría de la invención.

El Juez que conozca de esta acción acordará la suspensión del procedimiento de concesión de la patente –mientras no se haya concedido todavía y esté en el trámite de solicitud- a partir de la publicación de la patente (art. 11.3 LP).

Y después, una vez reconocida por sentencia la autoría sobre la invención, y siempre que la solicitud de patente no se hubiera concedido a otro, el actor podrá:

- Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante;
- Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, que gozará de la misma prioridad –derivada de la solicitud;
- Pedir que la solicitud sea rechazada (art. 11.1 LP).

b) Una vez concedida la patente

El inventor o sus causahabientes disponen de dos años, a contar desde la publicación de la concesión en el BOPI, para reivindicar la titularidad. En el caso en que concurra mala fe por el solicitante, la acción no prescribe y podrá ejercitarse durante toda la vida de la patente (art. 12 LP).

El efecto de la acción reivindicatoria estimada judicialmente es que la titularidad de la patente pase al actor, extinguiéndose con la inscripción registral del nuevo titular las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente (art. 13.1 LP).

Todo ello, sin perjuicio de la protección que el art. 13.2 LP concede a los adquirentes y licenciarios de buena fe, que hubieran adquirido su derecho con anterioridad a la anotación registral de la controversia. La Ley les permite continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular, en un plazo de dos o cuatro meses según sea el anterior titular o su licenciario. La licencia debe ser concedida por un plazo y en unas condiciones razonables, por el procedimiento legal previsto para las licencias obligatorias.

3. Acción de nulidad de la patente

a) Finalidad de la acción

Esta acción pretende la anulación del derecho de una patente registrada. Los efectos de la nulidad son ex tunc, lo que implica que la patente no fue válida. Los efectos, al ser retroactivos, conllevan que la solicitud no ha desplegado los efectos legales de la concesión de este derecho (art. 114.1 LP).

No obstante, este efecto retroactivo no afectará :

- A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad;
- Y a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma (art. 114.2 LP).

Sin perjuicio de que en estos casos pueda solicitarse una condena a indemnizar los daños y perjuicios cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe (art. 114.2 LP).

La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la nulidad de las adiciones a ella, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes independientes dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la declaración de nulidad (art. 115 LP).

b) Causas de nulidad

Las causas de nulidad vienen enumeradas en el art. 112 LP, y básicamente son:

- Cuando el objeto de la patente no sea nuevo, no implique una actividad inventiva o no sea susceptible de aplicación industrial (requisitos de patentabilidad);
- Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia;
- Cuando su objeto exceda del mismo contenido expresado en la solicitud de patente;
- Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla porque no fuera el inventor legítimo.

c) Legitimación

Están legitimados para pedir la nulidad los perjudicados y la Administración pública, excepto que la causa invocada sea la prevista en el art. 112.1.d) LP, en que corresponderá exclusivamente al verdadero inventor (art. 113.1 LP).

La acción puede ejercitarse durante el periodo de exclusiva o durante los cinco años siguientes a su caducidad (art. 113.2 LP).

La legitimación pasiva le corresponde al titular de la patente, aunque la demanda se notificará a todas las personas que sean titulares de algún derecho sobre la patente que se encuentre inscrito en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso (art. 113.3 LP).

La nulidad puede ejercitarse tanto por vía de acción como por vía de excepción o reconvencción frente a una demanda por violación del derecho de patente (art. 126 LP).

II. Acciones frente a la violación de la patente

1. Contenido del derecho de patente

La patente consiste en un derecho de utilización en exclusiva con fines industriales del producto o procedimiento para el que se solicitó y obtuvo. Este derecho es temporal, en concreto por un plazo improrrogable de veinte años, que se computa desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 49 LP).

La concesión de una patente para una invención cuyo objeto se halle en régimen de monopolio, obliga al monopolista a aplicarla en su industria cuando suponga un progreso técnico notable para la misma. De no ser así, la aplicación es facultativa para el monopolista. En ambos casos deberá adquirir la patente u obtener una licencia de explotación, por el precio que acuerden las partes o por el que se fije en resolución judicial (art. 58 LP)

La exclusividad legitima al titular de la patente para impedir que cualquier otro, sin su consentimiento, fabrique o comercialice el producto objeto de la patente. La prohibición se extiende también a la importación o posesión (también almacenamiento) con fines comerciales, si se trata de patente sobre producto [art. 50.1.a) LP].

Cuando sea una patente de procedimiento, el derecho de prohibición se extiende a impedir la utilización o comercialización del procedimiento y la comercialización de productos obtenidos con él (art. 50 LP).

Límites de este *ius prohibendi*:

- Esta prohibición no afecta a la utilización de objetos o procedimientos patentados para el propio consumo o con fines experimentales (art. 52 LP).
- Otro límite a este derecho de patente es el agotamiento de su derecho, una vez introducido regularmente el producto en el tráfico mercantil (art. 53 LP).
- El titular de la patente no podrá impedir a quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la patente, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que venían realizando hasta entonces, y *en la medida adecuada para atender las necesidades razonables de su empresa*. Este derecho de explotación sólo se transmite con la empresa (art. 54.1 LP).

2. Acciones civiles por violación de la patente

a) Consideraciones generales

i) Contenido de estas acciones

Para proteger los derechos derivados de la titularidad de la patente, su titular puede reclamar judicialmente, frente a quien vulnere el *ius prohibendi*:

- La inmediata cesación de la violación y la adopción de medidas para evitar que se repita;
- La remoción de los efectos de la violación, y en concreto el embargo y la destrucción (con posibilidad de adjudicación resarcitoria) de los objetos en que se materialice la transgresión;
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos, que incluye el enriquecimiento injusto;
- Y la publicación de la sentencia.

ii) Procedimiento judicial y competencia

Estas acciones se ejercerán a través del juicio declarativo ordinario, y ante el Juez de lo mercantil de la capital de la comunidad autónoma (arts. 86ter LOPJ y 125 LP).

iii) Medidas cautelares y diligencias de comprobación

El procedimiento se complementa con la posibilidad de practicar diligencias previas de comprobación (arts. 129 y ss LP), y de adoptar cautelarmente las siguientes medidas (arts. 133 y ss LP):

- La cesación de los actos de violación.
- La retención y depósito de los objetos producidos o importados con la violación de la patente; así como los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
- El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
- Y las anotaciones registrales que procedan.

iv) Legitimación

La legitimación activa para el ejercicio de estas acciones de violación del derecho de patente corresponde al titular de la patente (art. 62 LP), pero también pueden ejercerlas los titulares de una licencia exclusiva (art. 124 LP). Sin perjuicio de que el licenciario no legitimado originariamente para ejercitar esta acción pueda requerir notarialmente al titular para que la ejercite y si no lo hace en el plazo de dos meses, estará legitimado para hacerlo dicho licenciario requirente.

La legitimación pasiva le corresponde a quien hubiera realizado el acto de violación de la patente, quien por vía de reconversión o de excepción podrá oponer la nulidad total o parcial de la patente (art. 126 LP).

v) Prescripción de la acción

La acción prescribe a los cinco años desde el momento en que pudieran ejercitarse las correspondientes acciones (art. 71.1 LP). La violación del derecho de patente suele responder a una conducta continuada, por lo que comenzará el plazo desde que hubiere cesado la realización de tal conducta.

No obstante, para el ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios se establece un plazo que algunos califican de caducidad, pues restringe la indemnización a los hechos acaecidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 71.2 LP).

b) Acciones meramente declarativas

i) Acción declarativa de la infracción del derecho de patente

Es una acción directamente encaminada a que se declare la vulneración del derecho de patente. Esta acción ordinariamente va unida a otras acciones por violación de la patente, y como ocurre en el ámbito contractual y en general patrimonial, aunque no se haya ejercitado formalmente se presupone ejercitada con carácter previo al resto de acciones.

Su ejercicio aislado, esto es, no acumulado a otra acción resulta extraño, pues el contenido patrimonial de este derecho de patente justifica que junto a la declaración de violación se pretenda cuando menos la cesación, y ordinariamente una indemnización o compensación económica.

ii) Acción negatoria

Viene regulada en el art. 127 LP, que permite a cualquier interesado ejercitar una acción contra el titular de una patente para que se declare que una actuación determinada no constituye una violación de la patente. Pero es preciso que no haya sido previamente demandado por la violación de la patente.

La acción va dirigida contra el titular de la patente, pero la demanda se notificará a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro, para que puedan personarse e intervenir en el proceso. Aunque no podrán personarse los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga el contrato de licencia.

Para el ejercicio de la acción, es preciso que antes se haya requerido al titular de la patente para que manifieste sobre la oponibilidad entre la patente y la explotación industrial del requirente, y que el requerido no se haya pronunciado en un mes o que el requirente no esté conforme con la respuesta.

La carga de la prueba recae sobre el demandante. El fallo de la sentencia contendrá la declaración de que la referida actividad industrial no viola la patente.

c) Acciones inhibitorias

El presupuesto de esta acción está ligado al alcance del ius prohibendi previsto en los arts. 50 y ss LP. En concreto, es la violación de cualesquiera de las facultades antes descrita que integran el contenido del derecho de patente, y la posibilidad de que el acto se repita o tenga continuidad en el tiempo. Sin embargo, no será necesaria ni la producción de un daño patrimonial al titular de la patente, ni la culpa del infractor.

La Ley de Patentes permite no solo obtener una condena para que el demandado cese en su conducta de vulneración de la patente (acción de cesación), sino también que, en el caso en que haya cesado pero exista la posibilidad de que vuelva a violar la patente, se condene a dicho demandado a no volver a realizar esa conducta (acción de prohibición).

Pueden ejercitarse aisladamente o junto con otras acciones de remoción y/o indemnización de daños y perjuicios. Si se ejercita autónomamente, no será necesario ni que la conducta haya causado daños y perjuicios, ni que haya intervenido culpa por el infractor.

i) Acción de cesación

Viene prevista expresamente en el art. 63 a) LP, que confiere al titular de la patente acción para solicitar judicialmente el cese de los actos que violen su derecho.

En principio, la realización del acto de violación de la patente, permite presumir el riesgo de continuación de la violación o cuando menos de repetición, lo que justifica el ejercicio de la acción.

La acción persigue un pronunciamiento judicial por el que se condene al demandado a cesar en la conducta de vulneración de la patente. Se trata de una condena de no hacer,

ii) Acción de prohibición

Presupone que o bien ha cesado o bien todavía no se ha realizado el acto de violación de la patente, pero existe un peligro de que se realice. Puede ser un peligro de infracción o de iniciación.

Lógicamente el peligro de que se inicie la violación ha de ser no sólo teórico, sino real, que responda a unos indicios claros, y más fuertes que los propios del peligro a que se reanude la violación, una vez ya producida. En este segundo caso, la previa realización de los actos concretos de violación permite presumir el riesgo de la reanudación de estos actos en el futuro. Pero se entiende que son estos mismos actos, no otros, y así la realización de una comercialización en territorio nacional de productos afectados por la patente, no permite presumir su exportación, salvo que haya otros indicios suficientes.

Aunque no la regule expresamente la ley, su admisión en el caso del peligro de inicio se funda en la función preventiva de la acción inhibitoria, que debería incluir también la prohibición de actos futuros de violación; y en el caso del peligro de infracción, en la propia acción de cesación, que de alguna manera incluiría junto con la condena a la cesación la prohibición de que se reanuden estos actos en el futuro.

d) *Acciones compensatorias*

El art. 63.b) LP reconoce al titular de la patente la acción para reclamar judicialmente la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con la violación de su derecho de patente. Presupone por lo tanto la violación de la patente, vulnerando injustificadamente el ius prohibendi previsto en los art. 50 y ss LP.

i) Objeto de la indemnización

La indemnización de daños y perjuicios alcanza no sólo al valor de la pérdida sufrida (daño emergente), sino también al de la ganancia que el titular haya dejado de obtener a causa de la violación (lucro cesante) –art. 66.1 LP.

Dentro del daño emergente se incluye también el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado (art. 68 LP).

ii) Sistemas para determinar el lucro cesante

La ganancia dejada de obtener como consecuencia de la violación de la patente, puede fijarse conforme a tres sistemas (art. 66.2 LP):

1º Por los beneficios que el titular hubiera obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.

2º Por los beneficios que el infractor haya obtenido del invento

3º Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación.

Para su determinación habrá que atender a los siguientes factores:

- la importancia económica del invento patentado
- la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación
- y el número y clase de licencias concedidas

La elección de alguno de estos tres sistemas le corresponde al titular de la patente, salvo que el Juez advierta que no ha cumplido con la obligación de explotar la patente establecida en el art. 83 LP, pues entonces la ganancia dejada de obtener se fijará por el tercer sistema, el de la regalía hipotética (art. 66.3 LP).

*iii) Sistemas de imputación de responsabilidad**1º Responsabilidad objetiva*

Cuando la violación consista en la fabricación o importación de productos protegidos por la patente, o en la utilización del procedimiento patentado, surgirá en todo caso la obligación de indemnizar si estos actos se han realizado sin el previo consentimiento del titular de la patente.

2º Responsabilidad por culpa

Cuando la violación consista en cualquier otra conducta prohibida por la Ley sin el consentimiento del titular de la patente, el infractor responderá siempre que:

- hubiera sido previamente advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta y de su violación, con el requerimiento de que cese en la misma;
- o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia (art. 64.2 LP).

e) Acción de remoción

i) Finalidad y presupuestos de esta acción

La finalidad de esta acción es la restauración de la situación anterior a la violación de la patente, y con ello anular o contrarrestar los efectos creados con dicha infracción, tanto corpóreos como incorpóreos.

Presupone que se haya producido una violación de la patente, y esta conducta genere efectos que persistan en el momento del ejercicio de la acción que perturben la óptima explotación futura de la patente.

Esta acción, a pesar de gozar de autonomía material y procesal respecto del resto de acciones, ordinariamente actúa como complemento de la acción inhibitoria.

Para que prospere resulta irrelevante la imputabilidad subjetiva, esto es no se precisa la concurrencia de dolo o culpa en el infractor.

ii) Concretas acciones de remoción

1° Atribución de la propiedad de los productos y medios

El art. 63 d) LP prevé la atribución de la propiedad de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. Requiere con carácter previo su embargo conforme al art. 63 c) LP.

La atribución de la propiedad de estos productos o medios llevará consigo la imputación de su valor al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Y en el caso en que el valor exceda, el titular de la patente deberá compensar el exceso.

2° La inutilización de los productos y medios

El art. 63 e) LP legitima al titular de la patente violada, cuando no le interesa la adquisición de la propiedad de los productos y medios, para pedir la transformación de estos objeto o medios, o su destrucción, siempre y cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.

3° Publicación de la sentencia

Se prevé en el art. 63 f) LP, y consiste en la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente. Esta publicación puede hacerse de dos maneras, tanto la publicación del anuncio de la sentencia, no de su totalidad sino de la declaración de violación y la condena (el fallo), como su notificación a las personas interesadas.

La acción debe haberse ejercitado expresamente, y la sentencia debe contener su estimación también expresamente.

La publicación se hará a costa del infractor.

4º Cualesquiera otros medios eficaces

El art. 63 e) LP establece una relación abierta de acciones de remoción, al permitir que pueda pedirse “la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente”. Estos medios pueden estar en relación con aquellos a través de los cuales se produjo la vulneración de la patente, aunque con signo contrario, esto es que sirvan para deshacer o eliminar el peligro de error, confusión, etc. Podría ser la retirada de la publicidad, una nueva campaña de publicidad correctora, publicación de comunicados rectificativos, etc.

iii) Requisitos para la adopción de estas medidas de remoción

Las medidas que se soliciten y adopten han de ser adecuadas para la consecución de la finalidad perseguida, y en concreto para la restauración de la situación anterior y la anulación de los efectos perjudiciales para la patente. Además, ha de ser lo menos lesiva posible, esto es causar el menor perjuicio. Y por último, debe ser proporcional, al exigirse una relación equilibrada entre ventajas e inconvenientes.

Estos requisitos, sobre todo el de la proporcionalidad, deberán servir para sopesar la procedencia de la concreta medida solicitada con la acción.

3. Acciones penales por violación de la patente

La patente puede vulnerarse a través de dos tipos de conductas tipificadas penalmente. Unas que se refiere propiamente a la violación de la patente, de producto o de procedimiento (art. 273.1 y 2 CP), que será objeto de análisis; y otras de falsificación de la patente o del certificado de modelo de utilidad, dentro de los delitos de falsedades.

El art. 273 CP, en su apartado primero tipifica la falsificación y usurpación de patentes y modelos de utilidad; y en el segundo, contempla las usurpaciones de procedimientos objeto de una patente.

a) Falsificación y usurpación de patentes y modelos de utilidad

Para la aplicación del art. 273.1 CP, como presupuestos de la tipicidad, se exigen dos requisitos: a) la previa inscripción registral y b) la ausencia de consentimiento del titular.

En cuanto al consentimiento, su ausencia excluye el tipo por atipicidad de la conducta.

Con relación al primer requisito, la aplicación del art. 273 CP no puede retrotraerse al momento de la publicación de la solicitud de la inscripción, pese a la dicción del art. 59 LP. De este modo, la protección penal al derecho de propiedad industrial se iniciará desde su concesión mediante la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Consiguientemente, en los casos en que se produzca la declaración de nulidad de la inscripción se considera inaplicable el art. 273 CP ya que la patente o el modelo de utilidad nunca fueron válidos y "ello con independencia del error –absolutamente irrelevante– del sujeto que actúa creyendo que realiza una conducta típica". Por ello procederá el archivo por medio de auto de sobreseimiento, si el procedimiento penal está en fase de instrucción, o a dictar la correspondiente sentencia absolutoria, si está pendiente de enjuiciamiento.

Cuestión distinta será cuando se produzca la cancelación del derecho de propiedad industrial por caducidad donde la atipicidad se producirá a partir de la sentencia, dados los efectos ex nunc de aquélla.

La *conducta típica* consiste en fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio los objetos amparados por los derechos de patente o modelos de utilidad [arts. 50 a) y 152 LP]. Se trata de un tipo mixto alternativo (la conducta típica puede realizarse por cualquiera de los medios comisivos previstos) por lo que se comete un único delito aunque se realicen varias de las conductas descritas –con idénticos sujetos y objeto material– .

- Por fabricar se entenderá todo proceso productivo no autorizado de un objeto que constituye el "quid novum" del objeto de protección de la patente o del modelo de utilidad. No es necesario ni que se introduzca en el tráfico comercial, ni que el objeto protegido y la copia coincidan hasta en los detalles secundarios que muchas veces serán introducidos intencionadamente con el fin de alegar el desconocimiento de la existencia del derecho violado.
- La utilización implica el mero uso que, al igual que la posesión, requieren de la finalidad comercial o industrial para que sea constitutiva de delito. También resulta atípicos los supuestos de uso por un tercero sin consentimiento del titular que quedan fuera del ámbito de protección de la norma según el art. 52 LP: a) el empleo del producto protegido por la patente para la preparación de medicamentos realizado en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica, y, b) la utilización de la patente por buques, aeronaves, medios de locomoción de países adheridos a la Unión de París, que penetren temporal o accidentalmente en aguas o territorios españoles y sean precisos para sus necesidades de funcionamiento.
- La oferta y la introducción en el mercado hacen referencia a la presencia de un proceso comercial y de distribución que englobará a los que una vez fabricado el objeto protegido proceden a su comercialización utilizando para su oferta diversos canales tales como la publicidad. La importación será una de las manifestaciones de introducción en el mercado –de objetos protegidos, fabricados en el extranjero, dentro del mercado nacional. Sin embargo, no está penalizado el tránsito de productos mientras no tengan éstos por destino el mercado español.

En cuanto al *tipo subjetivo*, el dolo requiere el conocimiento del registro, no bastando el conocimiento de la ajeneidad de la patente o del modelo de utilidad, por lo que en la práctica será difícil advertir dolo eventual.

Como ya hemos visto, el apartado primero contiene un elemento subjetivo del injusto: la finalidad industrial o comercial de los comportamientos que se realicen. Aunque esta exigencia puede considerarse innecesaria, ya que de conformidad con el art. 52 LP los

derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, es decir, son conductas que carecen de contenido de lo injusto.

b) Usurpaciones de procedimientos objeto de una patente.

El art. 273.2 CP protege la utilización u ofrecimiento de los procedimientos objeto de patente o la posesión, ofrecimiento, utilización o introducción en el comercio del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado, de conformidad con el art. 50 LP.

El objeto material vendrá, exclusivamente, limitado a las invenciones de procedimiento relativas a las patentes y no a los modelos de utilidad a tenor de lo previsto en el art. 143.3 LP; la razón estriba en que el corpus mechanicum de una patente puede ser tanto un objeto como un procedimiento, mientras que el "corpus mechanicum de un modelo de utilidad ha de ser necesariamente la forma de un objeto, pero no un procedimiento".

Los restantes elementos del tipo son los mismos que los del apartado anterior.

c) Responsabilidad civil derivada de delito

En virtud de lo previsto en el art. 109 CP, a través del ejercicio de las anteriores acciones penales, podrían ejercitarse las acciones civiles de violación de la patente.

d) Divulgación de patente secreta

El art. 277 CP castiga a quien intencionadamente divulgue la invención objeto de solicitud de patente secreta, en perjuicio de la defensa nacional.

La conducta típica viene constituida por la divulgación de una invención que es objeto de una solicitud de patente secreta, por tener interés para la defensa nacional, conforme al art. 119 LP. Y al mismo tiempo se exige que esta divulgación ocasione un perjuicio para la defensa nacional.

En cuanto al tipo subjetivo, se exige la intencionalidad, lo que excluye la comisión culposa de este delito, que debe alcanzar no solo a la conducta de divulgar una invención objeto de una patente secreta, sino también al perjuicio que para la defensa nacional comporta.

[Fin del documento]