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

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [1],

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [2],

---

[1] DO C 32, 5.2.2004, p. 15

[2] Dictamen del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2004 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de abril de 2004.

(25) Cuando una infracción se haya cometido inintencionadamente y sin negligencia y las medidas correctivas o mandamientos judiciales que establece la presente Directiva resulten desproporcionados, los Estados miembros deben poder ofrecer la posibilidad, cuando proceda y como medida alternativa, de que se conceda una reparación pecuniaria a la parte perjudicada. No obstante, cuando la utilización comercial de bienes con usurpación de marca o el suministro de servicios constituyan una vulneración del Derecho distinta del Derecho de propiedad intelectual o puedan perjudicar a los consumidores, tal utilización o suministro deben seguir prohibidos.

(26) Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación.

Artículo 12

Medidas alternativas

Los Estados miembros podrán disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas de la presente sección, si dicha persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de dichas medidas pudiere causarle un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiere ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria.

Sección 6

Daños y perjuicios y costas procesales

Artículo 13

Daños y perjuicios

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho;

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Ministerio de Cultura
«BOE» núm. 97, de 22 de abril de 1996
Referencia: BOE-A-1996-8930

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 5 de noviembre de 2014

La disposición final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, autorizó al Gobierno para que, antes del 30 de junio de 1996, aprobara un texto que refundiese las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando los textos que hubieran de ser refundidos. El alcance temporal de esta habilitación legislativa es el relativo a las disposiciones legales que se encontrarán vigentes a 30 de junio de 1996.

En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido que se incorpora como anexo a este Real Decreto Legislativo, y que tiene por objeto dar cumplimiento al mandato legal.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 1996,

D I S P O N G O :

Artículo único. *Objeto de la norma.*

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que figura como anexo al presente Real Decreto legislativo.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas las siguientes Leyes:

1. Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
2. Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
3. Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.
4. Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Artículo 139. *Cese de la actividad ilícita.*

1. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

a) La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos o actividades a los que se refieren los artículos 160 y 162.

b) La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos, en los términos previstos en el artículo 162, o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica, en los términos previstos en el artículo 160.

f) El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, con cargo al infractor, cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Las mismas medidas podrán adoptarse en relación con los dispositivos, productos o componentes para la elusión de medidas tecnológicas a los que se refiere el artículo 160 y para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos a que se refiere el artículo 162.

g) La remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque aquélla no fuera su único uso.

h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

2. El infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita.

3. El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal.

Artículo 140. *Indemnización.*

1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

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

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

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

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

Artículo 141. *Medidas cautelares.*

En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial:

1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.

3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.

4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102.c) y 160.2 y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 162.2.

5. El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

6. La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.

La adopción de las medidas cautelares quedará sin efecto si no se presentara la correspondiente demanda en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 142. *Procedimiento.*

(Derogado)

Artículo 143. *Causas criminales.*

En las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, podrán adoptarse las medidas cautelares procedentes en procesos civiles, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas no impedirán la adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal.

TÍTULO II

El Registro de la Propiedad Intelectual

Artículo 144. *Organización y funcionamiento.*

1. El Registro General de la Propiedad Intelectual tendrá carácter único en todo el territorio nacional. Reglamentariamente se regulará su ordenación, que incluirá, en todo caso, la organización y funciones del Registro Central dependiente del Ministerio de Cultura

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2001
Referencia: BOE-A-2001-23093

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 25 de julio de 2015

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.

La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.º de la Constitución.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

II

En lo que se refiere a los motivos de carácter constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias, atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexión se fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la protección de los signos distintivos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Artículo 42. *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Artículo 43. *Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Artículo 44. *Indemnizaciones coercitivas.*

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 45. *Prescripción de acciones.*

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

CAPÍTULO IV

La marca como objeto de derecho de propiedad

Artículo 46. *Principios generales.*

1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

8328 *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.*

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

Preámbulo.
Título I. Disposiciones preliminares.

Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Registro de Patentes.
Artículo 3. Legitimación.

Título II. Patentabilidad.

Artículo 4. Invenciones patentables.
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.
Artículo 6. Novedad.
Artículo 7. Divulgaciones inocuas.
Artículo 8. Actividad inventiva.
Artículo 9. Aplicación industrial.

Título III. Derecho a la patente y designación del inventor.

Artículo 10. Derecho a la patente.
Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.
Artículo 12. Reivindicación de titularidad.
Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.
Artículo 14. Designación del inventor.

Título IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.

Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.
Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.
Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.
Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el trabajador.
Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

Título V. Solicitud y procedimiento de concesión.

Capítulo I. Presentación y requisitos de la solicitud de patente.

Artículo 22. Presentación de la solicitud.
Artículo 23. Requisitos de la solicitud.

cve: BOE-A-2015-8328
Verificable en http://www.boe.es

Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que 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.

Al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Esta es la razón del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT.

Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención. El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

El Capítulo IV sobre CCP se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la 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, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.

V

Los Títulos VI y VII ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la ya citada Ley 10/2002, de 29 de abril, y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

Las acciones de defensa del titular de la patente, a las que se refiere el Título VII, también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, mencionada al inicio de esta exposición, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento

cve: BOE-A-2015-8328
Verificable en http://www.boe.es

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 también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.

VI

El Título VIII sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.

Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

A la obligación de explotar la invención y al régimen de licencias obligatorias se dedica el Título IX.

En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consistieron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.

En efecto, cuando se redactó la Ley de Patentes de 1986 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. Un cambio tan radical dejó inoperante buena parte de la regulación anterior, puesto que, con ella, se pretendía evitar que las importaciones sustituyeran a la fabricación en el país y esto fue justamente lo que se legalizó después. Las consecuencias de este modelo liberalizador sobre los derechos de Propiedad Intelectual como soporte del comercio internacional son un buen ejemplo de lo que luego se ha dado en llamar globalización.

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 o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 y se mantienen con algunas variantes, en la actual.

La nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC. Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

cve: BOE-A-2015-8328
Verificable en http://www.boe.es

Artículo 71. *Acciones civiles.*

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.
e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.
f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
2. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Artículo 72. *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.

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

1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.

cve: BOE-A-2015-8328
Verificable en http://www.boe.es

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

1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

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

3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.

4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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

Artículo 75. *Incidencia de los beneficios comerciales.*

1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Artículo 76. *Indemnización por desprestigio.*

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

cve: BOE-A-2015-8328
Verificable en http://www.boe.es

Artículo 77. *Deducción de las indemnizaciones ya percibidas.*

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

Artículo 78. *Prescripción y límite al ejercicio de las acciones.*

1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.
2. El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

TÍTULO VIII

La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

CAPÍTULO I

Inscripción registral, cotitularidad y expropiación

Artículo 79. *Inscripción en el Registro de Patentes.*

1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.
2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.
3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. El Registro de Patentes será público.
5. Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 81.1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si solo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquella.

Artículo 80. *Cotitularidad.*

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.
2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de

cve: BOE-A-2015-8328
Verificable en http://www.boe.es

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la indemnización de daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial

Sentencia de 17 de marzo de 2016, C-99/15, Liffers

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

Sentencia de 16 de julio de 2015, C-681/13, Diageo Brands

El artículo 14 de 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, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una acción indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infracción de un derecho de propiedad intelectual, cuando se suscite la cuestión, en el marco de esa acción, del reconocimiento de una resolución dictada en ese otro Estado miembro que declara la injustificabilidad de tal embargo.

Sentencia de 10 de abril de 2014, C-435/12, ACI Adam

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 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un procedimiento, como el controvertido en el litigio principal, en el que quienes han de abonar la compensación equitativa solicitan al tribunal remitente que dicte sentencias declarativas en contra del organismo responsable de percibir y distribuir esta remuneración entre los titulares de los derechos de autor, que se opone a esta pretensión.