



El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial

ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ

Abogado

Profesor de Derecho procesal

Universidad Pontificia Comillas

REUS
EDITORIAL

**COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
TÍTULOS PUBLICADOS**

Derecho de marcas y proceso penal, *Juan José Caselles Fornés* (2017).

La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado,
Isabel Blanco Esguevillas (2017).

Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2020, *Jesús
Gómez Montero* (2021).

**El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre
propiedad industrial**, *Antonio Castán Pérez-Gómez* (2021).

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Director

ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ

Abogado

Profesor de Derecho procesal
Universidad Pontificia Comillas

**EL DERECHO DE PATENTES EN EL
ECOSISTEMA DIGITAL Y OTROS ESTUDIOS
SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Antonio Castán Pérez-Gómez

Abogado

*Profesor de Derecho procesal
Universidad Pontificia Comillas*

REUS
EDITORIAL

Madrid, 2021

© Antonio Castán Pérez-Gómez
© Editorial Reus, S. A., para la presente edición
C/ Rafael Calvo, 18, 2º C – 28010 Madrid
Teléfonos: +34 91 521 36 19 – +34 91 522 30 54
Fax: +34 91 445 11 26
reus@editorialreus.es
www.editorialreus.es

1.ª edición REUS, S.A. (2021)
ISBN: 978-84-290-2531-6
Depósito Legal: M-23423-2021
Diseño de portada: María Lapor
Impreso en España
Printed in Spain

Imprime: *Ulzama Digital*

Ni Editorial Reus ni sus directores de colección responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan sus propios autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley. Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

*En recuerdo de mi hermana
Pura Castán Pérez-Gómez*

NOTA PRELIMINAR

La recapitulación de artículos que contiene esta obra responde al propósito de ofrecer al improbable lector un panorama de las inquietudes y limitaciones de su autor en el ámbito de los derechos de propiedad *industrial*. El libro viene a emparentarse con una recopilación de estudios, en aquella ocasión dedicados a los derechos de propiedad *intelectual*, que le fue dado publicar a su autor hace algunos años merced a la benevolencia de esta misma Editorial.

Se diría que nadie aprende de sus errores y que no es fácil sustraerse a la vanidad de recuperar ciertos trabajos por eso de presentar, para bien o para mal, una suerte de imagen unitaria de su autor en *todos* los campos de la práctica profesional que han jalonado su trayectoria. Aunque pudiera haber mucho de sentimental en el gesto de entregar estos estudios a la imprenta, el autor se disculpa por la debilidad de haber cedido a tan vanidoso impulso.

Lo cierto es que la experiencia de los años demuestra que en propiedad industrial, como en tantas otras esferas del Derecho y de la existencia humana, siempre es más lo que *tienes* que aprender que lo que *puedes* enseñar. La única verdad irrefutable en ciertos ecosistemas jurídicos expuestos a la erosión recurrente de los cambios legislativos es que el jurista es siempre un niño que se asoma con ojos de asombro al Boletín Oficial del Estado de cada día para descubrir que siempre hay algo nuevo a lo que enfrentarse.

Repárese, sin ir más lejos, en los *tsunamis* que han asolado las costas de la propiedad industrial en estos treinta últimos años: dos leyes de patentes (1986, 2014); dos leyes de marcas (1988, 2001); tres reformas procesales de calado (Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000; creación de los Juzgados de lo Mercantil en 2004/2005; adaptación a la Directiva 2004/48 de ampliación de los medios de tutela en 2006); la irrupción del sistema de marcas y diseños de la Unión Europea y sus sucesivos *aggiornamenti*

normativos (1994, 2001, 2009, 2017) y jurisprudenciales (la expansiva jurisprudencia del Tribunal de Justicia); o más recientemente, la puesta en jaque de todo lo conocido con la *ofensiva* de la Inteligencia Artificial y las manifestaciones más diversas del universo digital.

“*A separar me paro los ecos de las voces*”, decía Antonio Machado. Estos trabajos son sólo *eco* de este deambular constante de la propiedad industrial por entre los pliegues de los cambios legislativos. Las *voces*, en sentido estricto, son las obras de los maestros en propiedad industrial a quien el autor ha tenido el privilegio de conocer y de admirar, a saber: Hermenegildo Baylos Corroza, Carlos Fernández Novoa, Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, José Antonio Gómez Segade, José Manuel Otero Lastres, Manuel Desantes, entre tantos. Sea esta recopilación de trabajos un pretexto para rendirles un testimonial tributo de agradecimiento por su magisterio.

I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ECOSISTEMA DIGITAL

Publicado en: “*Sociedad Digital y Derecho*”. Directores: Tomás de la Cuadra-Salcedo y José Luis Piñar Mañas. Coordinadores: Moisés Barrio Andrés y José Torregrosa Vázquez. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Red.es. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 2018.

Sumario: 1. Premisas generales para medir el impacto de lo digital sobre los derechos de propiedad industrial.- 2. Manifestaciones de la incidencia de lo digital en los derechos de propiedad industrial. 2.1. El crecimiento de las invenciones en el campo de las tecnologías 4IR y el cambio de jugadores en la partida por la innovación. 2.2. El cambio de modelo de negocio. 2.3. El riesgo de las patentes frente al propio desarrollo digital. 2.4. Las nuevas formas de defraudación. 2.5. La tramitación de expedientes y la toma de decisiones por las autoridades administrativas.- 3. Las posibles líneas de actuación en aras a asegurar un impacto positivo de lo digital sobre los derechos de propiedad industrial. 3.1. La falta de un marco normativo y la voluntad explicitada por la Unión Europea de tomar la iniciativa. 3.2. La necesidad de apoyar la innovación dirigida a la industria digital. 3.3. La necesidad de revisar el régimen sustantivo asociado a las invenciones propias de la tecnología digital. 3.4. La necesidad de reforzar los instrumentos procesales frente a las nuevas formas de defraudación y de soslayar al mismo tiempo el uso inadecuado de los derechos de propiedad industrial frente al desarrollo digital. 3.5. La reorientación de las profesiones liberales asociadas a la propiedad industrial.- 4. Conclusión.- 6. Bibliografía.

Resumen: Desde la aprobación del Convenio de la Unión de París en 1883, al socaire de la revolución industrial, los derechos de patentes, marcas y diseños se encuentra sometidos a un proceso de evolución permanente a merced de los cambios que el progreso tecnológico lleva consigo. La transformación digital, sin embargo, está llamada a poner a prueba el régimen legal de la propiedad industrial en buena parte de los pilares y postulados sobre los que se asienta. Las tecnologías asociadas a la Cuarta Revolución Industrial acaparan las solicitudes de patentes, la noción de inventor se diluye, los modelos de negocio cambian por completo, las nuevas formas de defraudación se multiplican, los procesos administrativos se automatizan. La falta de toda referencia normativa deja en el aire no pocas incógnitas sobre cómo el universo digital puede

llegar a afectar al régimen subjetivo, objetivo y material de los derechos de propiedad industrial y a la actuación de las Autoridades administrativas. Aunque la Unión Europea se propone tomar la iniciativa en ese proceso de normativización, ningún Estado puede quedarse de brazos cruzados a la espera de los acontecimientos.

1. PREMISAS GENERALES PARA MEDIR EL IMPACTO DE LO DIGITAL SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De un tiempo a esta parte parece que toda disciplina jurídica esta llamada a enfrentarse a los retos que conlleva ese *tsunami* social, tecnológico, económico y cultural que ha venido en denominarse la *Cuarta Revolución Industrial (4IR)*. La *transformación digital* es un fenómeno rico en conceptos, técnicas y expresiones (*Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Big Data, Blockchain, Robótica*) cuyo alcance último se nos escapa, pero cuyos efectos se dejarán sentir en todas *las costas y orillas*.

El panorama, en realidad, no es nuevo para la propiedad industrial. Desde la consagración internacional de los derechos de patentes, marcas y diseños en la segunda mitad del siglo XIX con la aprobación del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 la propiedad industrial se ha visto sometida a un proceso de evolución permanente ante la necesidad de adaptarse a los cambios que el progreso tecnológico lleva consigo. Pero tal vez ahora la situación se revela un poco distinta.

Las sucesivas reformas de los textos legales no han dejado de ser como la cadena que se pone al neumático de un vehículo para poder subir la cuesta de un puerto cubierto por la nieve. Pero la cuestión ahora es si en adelante no habrá que pergeñar una rueda a prueba de incidencias climatológicas o pensar en otro tipo de vehículo impermeable a cualquier factor externo. Y es que la *revolución digital* está socavando buena parte de los principios sobre los que se asientan los derechos de propiedad industrial, está alterando las reglas del juego y está propiciando un relevo en los jugadores. Para muestra valga no uno sino dos *botones*:

- La propiedad industrial parte de un *principio de territorialidad* (el derecho se vincula a la concesión del título por un organismo nacional cuya decisión enmarca geográficamente el alcance del de-

- recho) que contrasta vivamente con la *globalización* inherente al universo digital, ajeno a fronteras y demarcaciones espaciales; y
- El derecho se configura como un *ius excludendi alios* que dota a su titular de un monopolio de exclusiva para explotar la invención en solitario, cuando las tecnologías digitales imponen nuevas formas colaborativas de creación y explotación donde las patentes tienden a ser consideradas antes como activos para el comercio que como instrumentos monopolísticos.

Por eso desde que la Unión Europea apostó en el año 2015 por la consecución de un Mercado Único Digital la propiedad industrial ha estado en el *punto de mira*. Si bien es cierto que el régimen de los derechos exclusivos se percibe como una barrera que puede de algún modo frenar las expectativas de la sociedad digital, no lo es menos que nadie discute que la propiedad industrial es el motor mismo que sostiene el impulso por el I+D en cualquier sociedad, en la medida en que garantiza el retorno a la inversión. Por lo demás, el impacto de las industrias asociadas a la propiedad industrial sobre la generación de empleo, el crecimiento económico y las balanzas de pagos es tan alto que ningún *profeta del paraíso digital* puede ignorarlo.

Parece inevitable que la pugna legítima e imprescindible por el advenimiento del Mercado Único Digital camine de la mano de la propiedad industrial, buscando sus propias sinergias y rehuyendo inútiles confrontaciones. Así parece haberlo entendido el Gobierno español al adscribir, mediante Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, la Oficina Española de Patentes y Marcas, órgano del que depende la concesión registral de marcas, signos y patentes, bajo la órbita del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital.

Este artículo sólo pretende ofrecer una radiografía *de urgencia* sobre algunos de las interrogantes que saldrán tarde o temprano a colación a medida que los enigmas de la revolución digital se vayan aclarando y sea necesario tomar *las riendas* de la normativización.

ÍNDICE

Nota preliminar	7
I. La propiedad industrial en el ecosistema digital	9
1. Premisas generales para medir el impacto de lo digital sobre los derechos de propiedad industrial	10
2. Manifestaciones de la incidencia de lo digital en los derechos de propiedad industrial	12
2.1. El crecimiento de las invenciones en el campo de las tecnologías 4IR y el cambio de jugadores en la partida por la innovación	12
2.2. El cambio de modelo de negocio.....	13
2.3. El riesgo de las patentes frente al propio desarrollo digital.....	14
2.4. Las nuevas formas de defraudación	15
2.5. La tramitación de expedientes y la toma de decisiones por las autoridades administrativas.....	16
3. Las posibles líneas de actuación en aras a asegurar un impacto positivo de lo digital sobre los derechos de propiedad industrial	17
3.1. La falta de un marco normativo y la voluntad explicitada por la Unión Europea de tomar la iniciativa.....	17
3.2. La necesidad de apoyar la innovación dirigida a la industria digital..	18
3.3. La necesidad de revisar el régimen sustantivo asociado a las invenciones propias de la tecnología digital.....	19
3.4. La necesidad de reforzar los instrumentos procesales frente a las nuevas formas de defraudación y de soslayar al mismo tiempo el uso inadecuado de los derechos de propiedad industrial frente al desarrollo digital.....	22
3.5. La reorientación de las profesiones liberales asociadas a la propiedad industrial	23
4. Conclusión	25
5. Bibliografía.....	26
II. Secretos empresariales y propiedad industrial e intelectual: afinidades y divergencias	27
1. A modo de introducción	27

2. La atipicidad como seña de identidad del secreto empresarial	28
2.1. Un régimen normativo de adscripción disciplinar atípica	28
2.2. Un régimen que recae sobre activos inmateriales de innegable atipicidad	30
2.3. Un régimen sujeto a requisitos de protección atípicos	32
2.4. Un régimen que confiere una defensa judicial atípica.....	33
3. Complementariedad o subsidiariedad del secreto empresarial con respecto a los derechos de patentes.....	37
4. Las exigencias que el secreto empresarial impone sobre los protocolos organizativos de las empresas.....	39
5. Conclusión	40
III. La doctrina de los actos propios en su aplicación a la propiedad industrial	43
1. Introducción	43
2. La configuración general de la doctrina de los actos propios.....	44
2.1. El origen de la regla “ <i>venire contra factum proprium nulli conceditur</i> ”...	44
2.2. Su vinculación jurisprudencial al principio de la buena fe ex artículo 7.1. del Código civil	45
2.3. Los requisitos que se exigen en orden a su aplicación	45
3. La doctrina de los actos propios en el Derecho de Marcas.....	46
3.1. Los actos propios en la vía administrativa y el proceder de la Oficina Española de Patentes y Marcas.....	46
3.2. Los actos propios en la apreciación del riesgo de confusión en vía civil	49
3.3. Los actos propios y el retardo malicioso en el ejercicio de la acción .	54
4. La doctrina de los actos propios en el Derecho de Patentes.....	56
4.1. Los actos propios en la determinación de la validez de la patente: la tramitación de la patente europea y su incidencia sobre la patente nacional	56
4.2. Los actos propios en la determinación del alcance de la protección: la interpretación de la infracción por equivalencia y el “ <i>prosecution history estoppel</i> ”	60
5. Conclusiones.....	63
IV. Reflexiones en torno a la casación civil en propiedad industrial.....	65
1. La casación civil, un recurso en permanente estado de zozobra.....	65
2. La caracterización de la propiedad industrial, a efectos casacionales, como un proceso “ <i>ratione materiae</i> ” y las limitaciones que entraña	69
3. La preparación del recurso y su admisión a trámite por el Tribunal Supremo, una fuente inagotable de pesadumbres y contratiempos.....	72
4. El “interés casacional” y la <i>contraditio in terminis</i> que implica, a la luz de su interpretación por el Tribunal Supremo.....	77
5. A modo de conclusión	82

V. Las disposiciones procesales de la nueva ley de patentes	87
1. La reforma del régimen procesal en materia de patentes	87
1.1. La evolución de las normas procesales en los pleitos sobre patentes..	87
1.2. Las normas de la Ley de patentes como régimen procesal común para todos los derechos de propiedad industrial.....	88
1.3. La aplicación en el tiempo de la nueva normativa procesal	89
2. Las novedades introducidas en los requisitos del proceso	91
2.1. La concurrencia de tres órdenes jurisdiccionales en la defensa del derecho de patentes.....	91
2.2. La competencia en el orden civil y la especialización judicial	91
2.3. La legitimación procesal en el ejercicio de la acción.....	94
2.4. El principio de confidencialidad	96
3. Las novedades introducidas en la tramitación del proceso.....	97
3.1. La modificación de los plazos relativos al juicio ordinario.....	97
3.2. La sustanciación de la limitación de la patente al hilo de una alegación de nulidad.....	98
3.3. La resurrección del informe de la OEPM en los pleitos de nulidad..	101
4. La acción de jactancia o negatoria	103
5. Las asignaturas pendientes en torno al proceso civil en propiedad industrial .	104
VI. Las Diligencias de comprobación de hechos en la nueva ley de patentes...	107
1. Las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial	107
1.1. El procedimiento de Diligencias de comprobación de hechos de la Ley de patentes de 1986.....	107
1.2. Las Diligencias preliminares en propiedad industrial después de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.....	109
1.3. La subsistencia del régimen especial de las Diligencias de comprobación de hechos en la nueva Ley 24/2015.....	111
2. La delimitación objetiva de las diligencias que pueden ser solicitadas para la comprobación de los hechos conforma a la Ley de Patentes.....	112
3. Los presupuestos exigibles para la concesión de las diligencias de comprobación de hechos	114
3.1. Justa causa.....	114
3.2. Inexistencia de medios alternativos de comprobación	116
3.3. Caución	116
3.4. El informe sobre el estado de la técnica en los modelos de utilidad...	118
4. El procedimiento para la práctica de las diligencias de comprobación de hechos.....	119
4.1. La competencia territorial	119
4.2. La intervención de la parte afectada y el principio de contradicción	120
4.3. La intervención de perito.....	122
4.4. La tramitación de la solicitud.....	123
4.5. El deber de confidencialidad	124

5. Los efectos de las diligencias de comprobación de hechos.....	126
5.1. El nuevo plazo para la interposición de la demanda.....	126
5.2. La negativa a colaborar.....	127
5.3. La compensación a la parte afectada.....	127
VII. El abogado en los pleitos de patentes: la técnica al servicio del Derecho	129
1. A modo de introducción.....	129
2. La prueba pericial en los pleitos de patentes, una fuente inagotable de contratiempos.....	131
3. Los riesgos de recurrir a fórmulas ajenas a nuestra tradición.....	132
4. La función del abogado en los pleitos de patentes como medio para paliar las dificultades que entrañan las cuestiones técnicas.....	134
5. Esbozo de conclusión.....	135
VIII. La nueva ley de patentes a los seis meses de su entrada en vigor	137
1. Una larga espera, una corta puesta de largo.....	137
2. Frente a la voluntad del legislador, la estadística.....	138
3. De la falta de especialización, a la hiperespecialización.....	141
4. Un juicio ordinario, nada <i>ordinario</i>	144
5. De la reparación del daño, a las indemnizaciones punitivas.....	150
6. La aplicación de la ley de patentes, también a las marcas y diseños.....	154
IX. La marca comercial en la poesía	157
1. La marca comercial, entre el culto y la condena.....	157
2. Rafael Alberti ensalza a Pedro Domecq: la marca como objeto del poema..	159
3. De la venganza de Don Mendo a Luis Alberto de Cuenca: la marca como elemento circunstancial en el poema.....	164
4. García Lorca y el chocolate Suchard: la marca como instrumento para la metáfora.....	173
5. La <i>invasión de las siglas</i> : cuando los poetas reniegan de las marcas comerciales	179
X. La patente de invención en la poesía	185
1. La contraposición aparente entre la ciencia y las letras.....	185
2. La imprenta como nexo de unión entre poetas e inventores.....	188
3. Ingenieros y poetas, ¿una <i>contraditio in terminis</i> ?.....	191
4. Inventos e inventores en la voz de los poetas.....	197
5. La poesía, un valor superior a la ciencia ... a juicio de los poetas.....	202
XI. La humanización de la marca comercial	207

Este libro contiene una selección de los trabajos publicados por su autor, **Antonio Castán Pérez-Gómez**, en el ámbito de la propiedad industrial, a lo largo de treinta años de trayectoria profesional y docente. Su autor es socio de la firma ELZABURU SLP y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pontificia Comillas.

Los trabajos reflejan la evolución constante que han venido experimentando los derechos de patentes y marcas desde la promulgación en 1986 de la Ley de patentes. Como afirma su autor en el Prólogo, *“la experiencia de los años demuestra que en propiedad industrial, como en tantas otras esferas del Derecho y de la existencia humana, siempre es más lo que tienes que aprender que lo que puedes enseñar. La única verdad irrefutable en ciertos ecosistemas jurídicos expuestos a la erosión recurrente de los cambios legislativos es que el jurista es siempre un niño que se asoma con ojos de asombro al Boletín Oficial del Estado de cada día para descubrir que siempre hay algo nuevo a lo que enfrentarse”*.

El autor aborda en estos trabajos los retos más recientes a los que se enfrentan los titulares de derechos (*“La propiedad industrial en el nuevo ecosistema digital”*, *“Los secretos empresariales”*, *“La nueva Ley de Patentes”*) pero también algunos problemas recurrentes con los que siempre hay que lidiar (*“La doctrina de los actos propios en su aplicación a la propiedad industrial”* o *“La casación en propiedad industrial”*).

Por eso de ofrecer una imagen fiel tanto de sus inclinaciones intelectuales como de sus limitaciones, el autor ha querido también incluir algún trabajo metajurídico que entronca con la propiedad industrial (*“La marca comercial en la poesía”* o *“La patente de invención en la poesía”*).

En todo caso, el autor hace suyas la frase de Antonio Machado (*“A separar me paro los ecos de las voces”*) para diferenciar estos trabajos carentes de ambiciones doctrinales de la obra de los autores de cuyo magisterio ha bebido todos estos años y que son citados en la nota liminar.