

ÍNDICE

CAPÍTULO I: COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

I. INTRODUCCIÓN

II. REGLAMENTO BRUSELAS I BIS

1. Foros exclusivos por razón de la materia: inscripciones o validez de patentes
2. Sumisión tácita: comparecencia del presunto infractor sin impugnación de la falta de competencia judicial internacional
3. Sumisión expresa: existencia de un pacto expreso entre las partes
4. Foro general: domicilio del demandado
5. Competencias especiales materiales
6. Lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso, la infracción de la patente
 - 6.1. Regla de la ubicuidad
 - 6.2. La comisión de infracciones a través de internet: los criterios de la mera accesibilidad y de las actividades dirigidas
7. Foro especial a favor del órgano jurisdiccional que conozca del proceso penal cuando se produce la acumulación de la acción civil de cesación
8. Foro especial para litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales
9. Otros foros especiales previstos en los arts. 8 y 9 RBI bis. Especial mención a la pluralidad de demandados, demanda reconvenzional e intervención de terceros
 - 9.1. Pluralidad de demandados
 - 9.2. Reconvencción
 - 9.3. Intervención de terceros
10. Medidas cautelares
11. Incidencia del paquete de la patente con efecto unitario sobre la aplicación del RBI bis.

III. NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE ORIGEN ESTATAL: LOPJ Y LEC

1. Fueros exclusivos
2. Fueros generales
3. Fueros especiales

IV. TRATAMIENTO PROCESAL

1. Tratamiento procesal ex arts. 27 y 28 RBI bis
2. Tratamiento procesal según la LOPJ y la LEC

CAPÍTULO II: JURISDICCIÓN, COMPETENCIA GENÉRICA Y CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA

I. ATRIBUCIÓN DEL ASUNTO A LA JURISDICCIÓN

II. LA COMPETENCIA GENÉRICA

1. Naturaleza civil de las acciones de infracción de patentes como criterio para la atribución de competencia al orden jurisdiccional civil
2. Tratamiento procesal y conflictos de competencia

III. COMPETENCIA OBJETIVA

1. Origen y evolución de la especialización
2. Análisis crítico del actual sistema de competencia objetiva
3. Tratamiento procesal

IV. COMPETENCIA TERRITORIAL

1. Domicilio del demandado, residencia del representante autorizado o cualquier otro
2. Foro del lugar donde se hubiere producido la infracción o sus efectos o cualquier otro
 - 2.1. Fuero del lugar donde se hubiera realizado la infracción
 - 2.2. Fuero del lugar donde se hubieran producido sus efectos
 - 2.3. Fuero residual: cualquier Juzgado de lo Mercantil especializado
3. Propuesta de lege ferenda
4. Tratamiento procesal

V. COMPETENCIA FUNCIONAL

VI. EL CASO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

CAPÍTULO III: LEGITIMACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL TITULAR Y OTROS

1. Titular de la patente infringida
2. Cotitulares de una patente infringida e intervención litisconsorcial
3. Transmisión de una patente. Especial mención a la cesión

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL LICENCIATARIO

1. Legitimación directa del licenciataria en exclusiva
2. Legitimación subsidiaria del licenciataria en exclusiva
3. Legitimación subsidiaria del licenciataria no exclusivo
4. Notificación fehaciente de la interposición de acciones

IV. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INFRACTOR DE LA PATENTE

1. El presunto infractor

2. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciario, ex art. 83.2 LP

3. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciente

V. LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS INTERMEDIARIOS

1. Directiva de enforcement, germen del actual sistema

2. Interpretación amplia del art. 71.2 LP: «cualquier intermediario a cuyos servicios recurra el infractor»

3. Posibilidades y límites de las medidas

4. La articulación de la pretensión contra el intermediario

VI. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA LEGITIMACIÓN

CAPÍTULO IV: OBJETO DEL PROCESO DE DECLARACIÓN

I. PRETENSIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LAS INFRACCIONES DE PATENTES⁷

II. LA PETICIÓN O PETITUM

1. Conductas que se solicitan para la condena

2. Circunstancias sobre las conductas que se solicitan para la condena

III. LA CAUSA DE PEDIR O CAUSA PETENDI

1. La infracción en relación con la protección que concede una patente⁰

2. Infracción directa de la patente

3. Infracción indirecta de la patente

IV. LOS «PRESUPUESTOS» DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN

1. La infracción de la patente

2. El riesgo de infracción

2.1. Las presunciones judiciales para la acreditación del riesgo de infracción

2.2. Debate doctrinal sobre la exigencia probatoria del riesgo de infracción

2.3. Supuestos de dudosa o inexistente concurrencia del riesgo de infracción

CAPÍTULO V: EL PROCESO DECLARATIVO

I. JUICIO ORDINARIO CON ESPECIALIDADES

II. ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO

1. Diligencias preliminares en materia de patentes

1.1. Obtención de datos, ex art. 256.1.7º LEC

1.2. Exhibición documental, ex art. 256.1.8º LEC

1.3. Diligencias de identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información, ex art. 256.1.10º LEC

- 1.4. Competencia y procedimiento
- 2. Diligencias de comprobación de hechos
 - 2.1. Concepto y elementos esenciales
 - 2.2. Competencia y procedimiento
- III. LA DEMANDA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN
 - 1. La ausencia de especialidades
 - 2. Retraso desleal en el ejercicio de la acción de cesación
- IV. POSIBLES ACTITUDES DEL DEMANDADO FRENTE A LA DEMANDA DE INFRACCIÓN
 - 1. Ampliación de los plazos procesales: ventajas e inconvenientes prácticos
 - 2. Contestación a la demanda y formulación de excepciones⁶
 - 3. ¿Excepción de nulidad o acción reconvenzional de nulidad?
- V. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL⁶

CAPÍTULO VI: EL PROCESO CAUTELAR

I. INTRODUCCIÓN

- 1. Importancia capital de la tutela cautelar en materia de patentes
- 2. Características y presupuestos de las medidas cautelares
 - 2.1. Apariencia de buen derecho
 - 2.2. Peligro en la mora procesal
 - 2.3. Caucción
- 3. Régimen jurídico

II. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PUEDEN ADOPTARSE EN LOS PROCESOS PARA LA CESACIÓN DE INFRACCIÓN DE PATENTES⁷

- 1. La cesación provisional de los actos que pudieran infringir la patente
- 2. La prohibición provisional de realización de los actos de infracción preparados y de inminente realización
- 3. La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado
- 4. La administración o intervención judiciales

III. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE GARANTICEN LA CESACIÓN DEFINITIVA

- 1. Eliminación del requisito de explotación de la patente o inicio de preparativos serios
- 2. Solicitante y sujeto pasivo de las medidas cautelares
- 3. Órgano competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares
- 4. Petición de las medidas cautelares

IV. LA FIANZA Y LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA

V. MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA SENTENCIA EN CASO DE APELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE PROVISIONAL

1. Medidas cautelares en apelación
2. Levantamiento de las medidas cautelares
 - 2.1. El alzamiento de las medidas cautelares adoptadas ante litem por la no presentación de la demanda (art. 131.1 LP)
 - 2.2. El alzamiento de las medidas cautelares en caso de desestimación de la sentencia de primera instancia o revocación de la sentencia estimatoria de segunda instancia (art. 131.2 LP)
 - 2.3. Los efectos del alzamiento de las medidas cautelares impuestas

VI. ESCRITOS PREVENTIVOS

1. Sujetos: referencias inexactas a «la persona que prevea» y «el titular» de la patente
2. Pero en realidad, ¿para qué sirven los escritos preventivos?
3. ¿Competencia cautiva?
4. Tramitación
5. El mejor ejemplo: los Protocolos de actuación rápida
6. La gran novedad que requiere de reformas

CAPÍTULO VII: ESPECIALIDADES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

I. EL PROCESO DE EJECUCIÓN

1. Ejecución definitiva: principales medidas a adoptar para alcanzar la cesación
2. Ejecución provisional

II. INDEMNIZACIONES COERCITIVAS: NATURALEZA JURÍDICA PROPIA Y FUNCIONES

1. Función indemnizatoria
2. Función sancionadora
3. Función disuasoria

III. LA IMPOSICIÓN DE INDEMNIZACIONES COERCITIVAS⁹

1. «El Tribunal fijará»: ¿qué Tribunal?, ¿imperativo u opcional?»
2. Dies a quo
3. Cuantificación de la indemnización coercitiva diaria y total
4. ¿También cabe en los casos de ejecución provisional?
5. Diferencias y concurrencia con otras figuras similares
6. Propuesta de redacción de precepto independiente

BIBLIOGRAFÍA