

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 alega- ción 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 comproba- ción 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 compro- bación 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.

REUS
EDITORIAL

