

Ley 19/2006 de ampliación de los medios de tutela en IP

Patricia Koch
Herrero & Asociados

Ley 19/2006

- Finalidad: ampliar los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Establece también normas procesales.
- Transposición de la Directiva 2004/48/CE

Problemas pre-ley

- Problemas prácticos a los que nos enfrentamos los abogados en procedimientos por infracción de derechos de propiedad industrial (especialmente en casos de patentes):
 - Plazos (20 días)
 - Especialmente si en la reconvención se usa el art. 337 LEC
 - Peritos de parte vs. judiciales
 - Juicio oral: peritos, conclusiones. Habitualmente en un día.
- Ninguno de estos puntos cambia con la reforma.

Qué cambia en la LP

- Embargo de medios de producción: antes si destinados *exclusivamente* a infracción. Ahora si destinados *principalmente* a ella.
- En daños (volveré sobre tema daños): se incluyen gastos investigación para obtener prueba infracción; modificación de criterios a) y b), se mantiene el antiguo c).
- Se echa de menos canon mínimo (como sí existe en LM)

Cambios en medidas cautelares

- Actualmente dos problemas principales: contestación oral - en ocasiones sin posibilidad de réplica y contrafianza art. 137 LP.
- Nuevamente no se solucionan esos problemas.
- Sí hay cambios en otras cuestiones:

Cambios en medidas cautelares (II)

- Se puede notificar el auto de medidas incluso después de ejecutar unas medidas inaudita parte.
- Aclara definitivamente que pueden prohibirse actos inminentes.
- Acorta el plazo para presentar demanda principal al previsto en la LEC (pasa de 2 meses a 20 días)

Cambios en Diligencias Compr. Hechos

- Hasta esta ley: diligencias comprob hechos LP (arts. 129 ss.) / diligencias preliminares LEC (arts 256 ss.)
- ¿Alternativas? ¿Lo mismo? Interpretaciones diversas de los Juzgados.
- Ley 19/06 lo aclara: “sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del art. 256.1. LEC”
- Las diligencias preliminares se amplían (es uno de los fines principales de la Directiva)

Diligencias preliminares

- Expresamente se habla de derechos de propiedad industrial o intelectual (antes: “leyes especiales”)
- Para actos desarrollados a escala comercial y para obtener datos comerciales. También documentos comerciales. Actos desarrollados a escala comercial = realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos.
- Competente: Juzgado ante el que deba presentarse demanda (se introdujo por enmienda referencia a juzgados mercantiles; no aprovechado para 125 LP)

Diligencias LP vs. LEC

- LEC permite (como aseguramiento de la prueba) pedir descripción detallada, con o sin muestras.
- ¿Cuándo usar unas u otras?
- Posible interpretación:
 - Dils compr hechos LP para averiguar si hay infracción
 - Dils preliminares LEC para obtener información comercial

Derogación art. 128 LP

- Informe obligatorio LP: tanto informe obligatorio como OEPM como perito
- Razones
- Pérdida de información interesante para Juzgados y Tribunales

Enmienda retirada: tema ADPIC

- Enmienda 6 CiU: pretendían dar plazo para convertir patentes procedimiento en patentes producto ex art. 70 ADPIC
- Base: finalidad de la directiva de incrementar la promoción de la innovación.

Daños y perjuicios

- Art. 66.1.: “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.”

Daños y perjuicios (II)

- Art. 66.2.: “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 y 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) (canon hipotético)

Daños y perjuicios (III)

- Numerus apertus (“entre ellas”). Ejemplo de otros conceptos indemnizables (STS de 29-12-06):
 - Pérdida de clientela
 - Limitación de recursos financieros
 - Pérdida de imagen
- Otras posibilidades:
 - Mayor gasto publicitario
 - Mayor gasto en promoción
 - Tiempo dedicado por los empleados de la empresa

Daños y perjuicios (IV)

- Conceptos indemnizables acumulativos: (“y”):
 - ¿Finalidad reparadora?
 - ¿Enriquecimiento injusto?
 - ¿Indemnización disuasoria?
 - ¿Cabe otra interpretación?
- “los beneficios que el titular habría obtenido y los beneficios [del infractor]

Daños y perjuicios (V)

- Qué son beneficios
 - Beneficios brutos
 - Beneficios netos
- Gastos generales: los tengo en todo caso.
¿Personal? ¿Amortización de maquinaria?
- Gastos directos: parece clara su inclusión. Materias primas. Parece lógico restar sólo estos gastos directos, atribuibles únicamente a la fabricación y/o comercialización

Daños y perjuicios (VI)

- ¿Necesidad de probar la existencia de daños?
- Parece que está triunfando la teoría de que en caso de infracción de patentes los daños y perjuicios se presumen (ex re ipsa). Interpretación art. 64.1. LP.
- Cuantía: sí debe ser probada.
- Momento de elegir. LP – art. 219 LEC. Demanda, audiencia previa, juicio oral... Importancia de las diligencias preliminares

Daños y perjuicios (VII)

- Daño moral “en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico”:
 - ¿He de probar existencia del daño moral? ¿Su cuantificación?
 - ¿Equiparable al desprestigio por realización defectuosa de la invención? Parece que no, a la vista de art. 68 LP.
 - ¿Cabe considerarlo existente ex re ipsa? El derecho de patente pretende monopolio: al invadirse puede considerarse que se produce siempre.

Daños y perjuicios (VIII)

- Canon hipotético: Cómo determinar su importe. Complicado en muchos casos. ¿Igual a una licencia consentida? Se estaría convirtiendo en licencia obligatoria.
- ¿Se puede aumentar el porcentaje? Finalidad de la ley es mejorar la tutela del propietario de la patente, pero no ha modificado canon. Si sólo se permite el porcentaje de licencias ya otorgadas (en ocasiones a empresas del grupo): vacía el derecho de patente. Yo debo poder decidir a quién permito usar mi invención y a qué precio.

Daños y perjuicios (IX)

- Ley 19/2006 facilita la prueba:
- Añade al derecho a “exigir la exhibición del documentos” del art. 65 LP el apartado 3 del art 328 LEC: solicitud de exhibición se extiende a documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros. Suficiente acompañar principio de prueba. Cabe atribuir carácter reservado.
- Diligencias preliminares: apartados 7 y 8 art. 256 LEC: obtención de datos sobre origen y redes de distribución, cuantías.

Daños y perjuicios (X)

- Sin olvidar que el contenido del derecho de patente es el derecho a impedir a otros que usen el objeto de la patente, se ha mejorado la posibilidad de obtener una compensación económica.
- En especial la Ley 19/06 proporciona mecanismos procesales útiles para probar la cuantía de los daños y, con la modificación del art. 66 incluye un intento de disuadir de la infracción.