

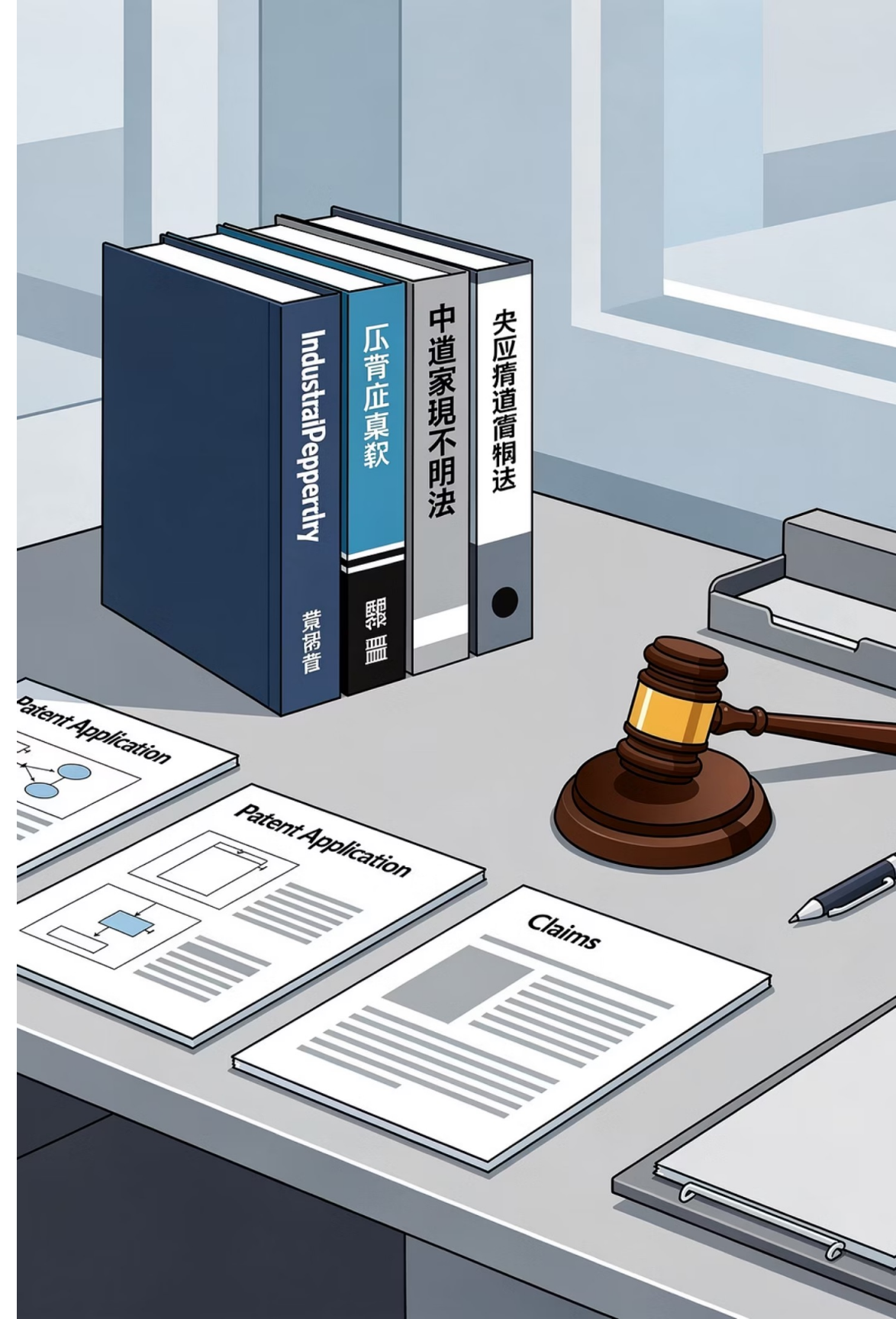
# Tema 9: Procedimientos de Propiedad Industrial y de Secretos Empresariales

Estudio sistemático y pormenorizado del régimen procesal aplicable a la protección jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial –patentes, modelos de utilidad y marcas– y de los secretos empresariales, con especial atención a la **Ley 24/2015**, de 24 de julio, de Patentes, la **Ley 17/2001**, de 7 de diciembre, de Marcas y la **Ley 1/2019**, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

DERECHO PROCESAL CIVIL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

SECRETOS EMPRESARIALES



# Estructura del Tema

El Tema 9 abarca cuatro grandes bloques temáticos que articulan toda la protección jurisdiccional de la propiedad industrial y los secretos empresariales en España:

01

---

## Fuentes Legales

Marco normativo aplicable: LP, LM, Ley 1/2019 y LEC como norma supletoria general.

03

---

## Proceso Especial de la Ley de Patentes

Pretensiones, presupuestos, competencia, legitimación, diligencias preliminares y medidas cautelares.

02

---

## Protección Jurisdiccional

Vías de tutela civil, penal y contencioso-administrativa. El juicio ordinario como cauce procesal principal.

04

---

## Proceso de Marcas y Secretos Empresariales

Régimen procesal específico de la LM y especialidades de la Ley 1/2019, incluyendo el secreto de actuaciones.

# Marco Normativo General

El proceso en materia de creaciones e invenciones industriales (patentes y modelos industriales) se encuentra regulado por la [Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes \(LP\)](#), cuya **Disposición Final 9.<sup>a</sup>** y cuyo **Título XII** contemplan las normas sobre jurisdicción y procedimiento. En todo aquello no regulado en dicha norma sustantiva, resultan de aplicación subsidiaria los preceptos de la [Ley de Enjuiciamiento Civil \(LEC\)](#).

## Ley 24/2015 (LP)

Ley de Patentes. Título XII: normas procesales específicas. Norma principal para patentes y modelos de utilidad.

## Ley 17/2001 (LM)

Ley de Marcas. Regula marcas y nombres comerciales. Se remite procesalmente a la LP y a la LEC.

## Ley 1/2019

Ley de Secretos Empresariales. Incorpora la Directiva (UE) 2016/943. Norma especial con remisiones a LP y LEC.

## LEC (Ley 1/2000)

Norma procesal supletoria y general. Aplicable en todo lo no previsto en las leyes especiales anteriores.

# Las Tres Vías de Tutela Jurisdiccional

La protección jurisdiccional de los derechos dimanantes de la propiedad industrial no se efectúa exclusivamente a través de un único procedimiento especial, ni siquiera a través de una sola manifestación de la jurisdicción. Antes al contrario, corresponde, en sus respectivos casos, también a la jurisdicción penal y a la jurisdicción contencioso-administrativa. El [art. 116 LP/2015](#) dispone que «el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá, en función de la delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo».



## Jurisdicción Civil

Es la vía principal para la tutela de los derechos de propiedad industrial. Se tramita mediante el **juicio ordinario** (por razón de la materia) o el juicio verbal u ordinario en función de la cuantía cuando el litigio sea estrictamente económico ([art. 249.1.4.º LEC](#)). Conocen los Juzgados de lo Mercantil.



## Jurisdicción Penal

Interviene cuando los actos de infracción de la propiedad industrial constituyen delito (por ejemplo, los contemplados en los **arts. 270 y ss. CP**). La persecución penal es compatible con la acción civil y puede ejercitarse conjuntamente.



## Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Controla los actos administrativos de la **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)** en relación con la concesión, denegación, oposición o nulidad administrativa de los títulos de propiedad industrial.

# El Juicio Ordinario como Cauce Procesal Principal

Centrándonos en la garantía procesal civil —que es la que aquí interesa—, y con independencia de la solución autocompositiva prevista en los [arts. 133 y ss. LP](#), la protección jurisdiccional de los derechos de la propiedad industrial puede obtenerse ante la jurisdicción civil a través del proceso previsto para el **juicio ordinario**, salvo que el litigio sea estrictamente económico.

## Por razón de la materia

Cuando la materia verse directamente sobre la propiedad industrial → **Juicio Ordinario**, con independencia de la cuantía ([art. 249.1.4.º LEC](#)).

## Por razón de la cuantía

Cuando se trate de una reclamación de cantidad:

- Cuantía superior a **15.000 €** → Juicio Ordinario
- Cuantía no superior a **15.000 €** → Juicio Verbal

El [art. 136 LP/2015](#) autoriza el recurso a la **mediación y el arbitraje**, siempre que versen sobre materias dispositivas. No son disponibles las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en la LP ([art. 136.2 LP](#)).

# Objeto Litigioso: Pluralidad de Pretensiones

A través del juicio ordinario (o del verbal para las reclamaciones de cantidad) pueden deducirse una **pluralidad de pretensiones de heterogéneo carácter**. El [art. 118.1 LP](#) otorga un tratamiento procedimental aparentemente simplificado, pero la realidad es que las pretensiones admisibles son de muy distinta naturaleza. Conviene sistematizarlas con claridad, pues es un punto recurrente en examen.

1

## Pretensiones de Condena

Asisten al titular de la patente para el restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado por un infractor ([art. 71 LP](#)). Incluyen cesación de actos, indemnización de daños y perjuicios, embargo de efectos producidos, atribución en propiedad de objetos materiales de la infracción, medidas preventivas y publicación de la sentencia condenatoria.

2

## Pretensiones Constitutivas

La «acción reivindicatoria» del [art. 12 LP](#): cuando la patente ha sido concedida a quien no es su legítimo titular, el perjudicado puede reivindicar la transferencia de la titularidad. Si prospera, el Tribunal dispone la nueva inscripción a favor del titular legítimo ([art. 13.1 LP](#)). Sus efectos son **ex nunc**.

3

## Pretensiones Declarativas

Pueden ser **positivas** (reconocimiento del derecho a ostentar la titularidad, [arts. 10 y 11.1 LP](#)) o **negativas** (nulidad de la patente, [art. 121 LP](#)). Las de nulidad son de especial importancia: sus efectos son **ex tunc** y producen eficacia **erga omnes** una vez firmes ([art. 104.3 LP](#)).

# Causas de Nulidad de la Patente

Las causas de nulidad de la patente están **taxativamente previstas** en el **art. 102.1 LP** (al que remite el art. 121 LP). No cabe invocar causas distintas de las enumeradas. Este carácter tasado es fundamental para el examen. Las causas son las siguientes:

## Ausencia de requisitos de patentabilidad

Los requisitos genéricos están en el **art. 4 LP**, desarrollados en los **arts. 6 a 9 LP**: **Novedad** (art. 6 LP: no comprendida en el «estado de la técnica»); **Actividad inventiva** (art. 8.1 LP: no evidente para un experto en la materia); **Aptitud industrial** (art. 9 LP: susceptible de fabricación o utilización industrial, incluida la agrícola).

## Descripción insuficiente

La descripción ha de ser **clara** (inteligible por un experto) y **completa** (apta para ser reproducida totalmente por un experto en la materia). La falta de cualquiera de estas condiciones determina la nulidad.

## Incongruencia entre solicitud y objeto

El objeto de la patente no puede exceder del contenido de la solicitud tal como fue presentada (**art. 102.1.c LP**). Dicha previsión combate las denominadas «**patentes de cobertura**».

## Usurpación de la titularidad

Cuando la patente ha sido concedida a persona distinta del legítimo titular (**art. 102.1.e LP**). El titular legítimo es el inventor, sus causahabientes o quien haya adquirido el derecho por cualquier medio reconocido en Derecho (**art. 10.1 LP**).



Error típico de examen: confundir los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad con los efectos ex nunc de la sentencia constitutiva. La nulidad opera retroactivamente desde el origen; la pretensión reivindicatoria sólo desde la sentencia.

# Indemnización de Daños y Perjuicios en Patentes

La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprende, conforme al [art. 74.1 LP](#), no sólo el valor de la pérdida efectivamente sufrida (**daño emergente**), sino también el de la ganancia que el titular haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho (**lucro cesante**). La cuantía indemnizatoria puede incluir, además, los **gastos de investigación** en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

## Contenido de la indemnización (art. 74.1 LP)

- **Daño emergente:** valor de la pérdida sufrida
- **Lucro cesante:** ganancia dejada de obtener
- **Gastos de investigación:** pruebas razonables de la infracción

## Prescripción de la acción indemnizatoria

La acción de indemnización por infracción de patente prescribe a los **5 años** (véanse las especialidades del [art. 78 LP](#)). El plazo de saneamiento es de **6 meses** (art. 85.3 LP).

# Presupuestos de Admisibilidad y Plazos de Ejercicio

## El acto de conciliación (art. 133 LP/2015)

Con la LP/2015, el acto de conciliación es **potestativo** para ambas partes (antes era obligatorio en invenciones laborales). La solución autocompositiva se promoverá ante la **OEPM** en la forma prevista en los **arts. 134 a 136 LP**. Para las demás pretensiones, la conciliación se intenta «intraprocesalmente» con arreglo a las prescripciones del juicio ordinario o verbal. La jurisprudencia menor suele requerir también la aportación de la certificación del informe sobre el estado de la técnica o al menos de su solicitud.

## Plazos de prescripción y caducidad

**Prescripción de 5 años:** para pretensiones de condena por infracción (**art. 78 LP**).

**Prescripción de 6 meses:** condena al saneamiento (**art. 85.3 LP**).

**Caducidad de 2 años:** acción reivindicatoria del **art. 12 LP**, contados desde la publicación de la mención de concesión en el **Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)**. Su naturaleza es material.

**Caducidad de 5 años:** acciones de nulidad de la patente (**art. 103.2 LP**).

❗ Distinción clave para el examen: la prescripción puede ser interrumpida; la caducidad opera de pleno derecho, puede apreciarse de oficio y no admite interrupción. Ambas figuras coexisten en la LP pero para pretensiones distintas.

# Competencia Objetiva y Territorial en el Proceso de Patentes

El [art. 116 LP](#) atribuye el conocimiento de todos los litigios derivados de la LP al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo, según corresponda. En el ámbito civil, la competencia se distribuye del siguiente modo:

## Competencia Objetiva

Corresponde siempre a los **Juzgados de lo Mercantil** ([arts. 249.2 y 251 LEC](#)). Criterio cualitativo, independiente de la cuantía del litigio. La **Disposición Adicional Primera LP** establece un sistema de concentración competencial: en cada Comunidad Autónoma, uno o varios Juzgados de lo Mercantil asumen el conocimiento de todos los litigios sobre propiedad industrial e intelectual de su respectivo ámbito autonómico. En último término, conoce el **Tribunal Supremo** de los recursos de casación.

## Competencia Territorial

Con carácter general, al **Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado** (o domicilio social si es persona jurídica). En materia de propiedad industrial, el actor puede optar, conforme al [art. 125.4 LP](#), por el Juzgado de lo Mercantil del lugar donde:

- Se haya **producido la violación** del derecho de patente, o
- Dicha violación haya **producido sus efectos**

La **competencia funcional** sigue las reglas generales de la LEC: apelación ante la Audiencia Provincial y casación ante el Tribunal Supremo.

# Legitimación en el Proceso de Patentes

La legitimación, activa y pasiva, es distinta según la naturaleza de la pretensión que haya de deducirse. Un error frecuente en examen es confundir los distintos supuestos. La legitimación ha de mantenerse a lo largo de todo el proceso y puede ser revisada de oficio.

## Titular de la patente

Legitimado activo principal para todas las pretensiones de condena ([art. 71.1 LP](#)). La inscripción registral otorga efectos constitutivos al derecho.

## Licenciatarario exclusivo

Legitimación originaria y directa, propia de una **sustitución procesal**. Puede ejercitar en su propio nombre las acciones que asisten al titular ([art. 117.2 LP](#)).

## Demás licenciatarios

Adquieren legitimación si el titular, notificada la infracción, no ejercita la acción en el plazo de **tres meses** ([art. 117.3 LP](#)).

## Copropietarios pro indiviso

Supuesto de **litisconsorcio necesario** ([art. 80.1 LP](#)). Todos los copropietarios han de ser parte en el proceso.

En las pretensiones declarativas de nulidad, el **tercero perjudicado** puede ejercitar la acción negatoria de nulidad ([art. 121.1 LP](#)). Los titulares de derechos inscritos en el Registro tienen legitimación para intervenir en el procedimiento, con el régimen del litisconsorcio ([art. 103 LP](#)).

# Diligencias Preliminares: La Comprobación de Hechos

Con anterioridad a la presentación de la demanda, la persona legitimada puede instar la práctica judicial de la **comprobación de hechos** prevista en los [arts. 123 a 126 LP](#), integrados con los [arts. 256 a 263 LEC](#) de aplicación supletoria. Esta diligencia sólo es procedente como antecedente de pretensiones de condena, no para preparar pretensiones meramente declarativas o constitutivas.

1

## Naturaleza

Acto de **investigación y comprobación material**: no es prueba anticipada, sino un instrumento para que el titular decida si interpone o no la acción de condena. Guarda analogía con el art. 73 LP.

2

## Objeto

Comprobación de hechos que pudieran constituir infracción de la patente, mediante la inspección de las **máquinas, dispositivos o instalaciones** del presunto infractor. Se garantiza el secreto industrial y comercial de éste.

3

## Procedimiento

Solicitud ante el Tribunal del lugar donde haya de practicarse; el Tribunal puede recabar informes ([art. 123.2 LP](#)); exige **caución** al solicitante ([arts. 123.4 y 132 LP](#)). Si inadmite, auto apelable en ambos efectos ([art. 123.5 LP](#)). Al solicitante sólo se le proporciona la información «**precisa**» para ejercitar la acción ([art. 125 LP](#)).

4

## Efecto de la inactividad

Si en el plazo de **30 días hábiles** posteriores a la conclusión de las diligencias no se presenta la demanda, quedan sin efecto y no podrán usarse en ninguna otra acción judicial ([art. 125.2 LP](#)). Se trata de una **prueba prohibida**.

# Demanda, Contestación y Procedimiento Probatorio

## La demanda (arts. 399 y ss. LEC)

Ninguna prescripción especial contempla la LP sobre la demanda. Ha de articularse en la forma ordinaria prevista en la LEC. Documentos de especial significación:

- Certificación de la **OEPM** acreditativa de la titularidad registral
- Informe sobre el estado de la técnica o su solicitud (exigido por la jurisprudencia menor)

Pueden acumularse las distintas pretensiones derivadas de la patente, siempre que sean compatibles y se sigan por los mismos trámites (**arts. 127 y ss. LP**).

## Contestación del demandado

Especialidad LP: el demandado puede alegar, **por vía de reconvención o de excepción**, la nulidad total o parcial de la patente del actor (**art. 120 LP**). Para lo demás, rigen los **arts. 404 y ss. LEC** (juicio ordinario) y arts. 440 y ss. LEC (juicio verbal).

## Prueba y sentencia

La LP no prevé especialidad alguna en materia de prueba; son aplicables las normas de la LEC en virtud de la cláusula de remisión del **art. 125.1 LP**. Los recursos son los comunes al juicio ordinario.

**Importante:** No son provisionalmente ejecutables las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial (**art. 525.1.3.<sup>a</sup> LEC**), dada la inseguridad jurídica que podría generar la modificación registral pendiente de recurso.

# Efectos de la Sentencia según su Naturaleza

Los efectos de la sentencia difieren sustancialmente según su naturaleza. Es imprescindible para el examen distinguir con precisión los tres supuestos:

1

## Sentencia de Condena

Efectos **inter partes**. El Juez debe observar las prescripciones sobre determinación de la indemnización de los [arts. 66 y ss. LP](#).

2

## Sentencia Constitutiva

Efectos **ex nunc**: desde la fecha de la sentencia. Se extinguen licencias y derechos de terceros ([art. 13.1 LP](#)). Los anteriores titulares pueden continuar la explotación solicitando licencia no exclusiva en el plazo de [dos meses](#) ([art. 13.2 LP](#)).

3

## Sentencia Declarativa de Nulidad

Efectos **ex tunc**: retroacción al momento de la infracción. La patente se considera que **nunca fue válida** ([art. 104.1 LP](#)). Eficacia **erga omnes** ([art. 104.3 LP](#)). El efecto retroactivo no afecta a sentencias ejecutadas con cosa juzgada ni a contratos ejecutados antes de la declaración ([art. 104.2 LP](#)).

# Medidas Cautelares en el Proceso de Patentes

El [art. 128 LP](#) permite la adopción de todas las medidas cautelares previstas en la LEC ([arts. 721 a 747 LEC](#)), además de las específicamente contempladas en la propia LP. Conviene distinguir los tipos y sus presupuestos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Medidas aseguratorias de la condena</b></p> <p>a) Cesación de actos infractores o su prohibición ante inminencia (<a href="#">art. 128.1.a LP</a>); b) Retención y depósito de mercancías presuntamente infractoras (<a href="#">art. 128.1.b LP</a>); c) Afianzamiento de la eventual indemnización (<a href="#">art. 128.1.c LP</a>).</p> | <p><b>Anotación preventiva de demanda</b></p> <p>Prevista genéricamente en el <a href="#">art. 128.1.e LP</a> y específicamente en el <a href="#">art. 12.4 LP</a> para pretensiones reivindicatorias. Es procedente también en pretensiones de nulidad y de condena. <b>No</b> resulta de aplicación el <a href="#">art. 129.2 LEC</a> (posibilidad de eludir con fianza) porque la anotación no restringe actividad comercial alguna.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fumus boni iuris

El solicitante debe ser **titular de la patente** y tener la necesidad de **explotarla industrialmente en España** ([arts. 59 y 60 LP](#)).

## Extinción de las medidas

Sometidas a la cláusula **rebus sic stantibus**: se extinguen cuando la sentencia adquiriera firmeza o, antes, si no se estimó la pretensión en primera instancia ([art. 131.2 LP](#)). Si la sentencia es favorable, se mantienen y cabe solicitar su ampliación.

#### IV. PROCESO DE MARCAS

## El Procedimiento Especial de la Ley de Marcas

La **Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM)** regula los dos tipos básicos de signos distintivos: las **marcas** y los **nombres comerciales**. La LM suprimió el carácter registral de los rótulos de establecimiento, cuya protección queda remitida a las normas de competencia desleal. El procedimiento aplicable es, como regla general, el **juicio ordinario (art. 249.1.4.º LEC)**, con remisión a las normas procesales de la Ley de Patentes en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de las marcas (**Disposición Adicional Primera LM**). Esta cláusula de compatibilidad impone al Tribunal una delicada labor interpretativa caso por caso.



# Objeto Litigioso en el Proceso de Marcas

Al igual que en el proceso de patentes, el objeto litigioso está integrado por una pluralidad de pretensiones de distinta naturaleza. La distinción entre ellas determina el régimen de plazos, legitimación y efectos de la sentencia, por lo que es esencial su manejo preciso.



## Pretensiones de Condena (art. 40 LM)

El titular puede solicitar: cesación de actos violadores ([art. 41.1.a LM](#)), indemnización de daños y perjuicios ([art. 41.1.b LM](#)), adopción de medidas necesarias ([art. 41.1.c LM](#)), destrucción o cesión humanitaria de productos ilícitamente marcados ([art. 41.1.d LM](#)), atribución en propiedad de bienes embargados ([art. 41.1.e LM](#)) y publicación de la sentencia ([art. 41.1.f LM](#)).



## Pretensiones Declarativas de Nulidad (art. 51 LM)

Dirigidas a obtener, con efectos **ex tunc**, la nulidad de la marca y la cancelación del asiento registral. Obedecen a la infracción de norma imperativa. Las causas son las de los [arts. 3, 5 y 51 LM](#). Importante: la nulidad radical **no prescribe ni caduca**.



## Pretensiones Constitutivas (arts. 52 y 57 LM)

Obtienen, con efectos **ex nunc**, la anulación judicial de la marca. Se basan en la infracción de «**prohibiciones relativas**» ([arts. 6 a 10 LM](#)). También comprenden la caducidad por no uso ([art. 57 LM](#)) si la marca no hubiere sido objeto de uso efectivo y real en España durante **cinco años ininterrumpidos** ([art. 39 LM](#)).

📄 Novedad relevante: el art. 2.2 LM contempla la «acción reivindicatoria» en marcas: si el registro se solicitó con fraude de los derechos de un tercero o con violación de obligación legal o contractual, el perjudicado puede reivindicar la propiedad de la marca (pretensión declarativa positiva).

# Indemnización de Daños y la Responsabilidad Objetiva en Marcas

La cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios en materia de marcas presenta una importante novedad respecto al régimen general: el **art. 43 LM** combina el principio general de prueba del daño con un supuesto específico de **responsabilidad objetiva**.

## Regla general (art. 43 LM)

La indemnización comprende tanto el **daño emergente** como el **lucro cesante** (**art. 43 LM**). La cuantificación se facilita a través de criterios específicos recogidos en el **art. 43.2 LM**. La determinación de la existencia de daños es una **cuestión de hecho** reservada a los órganos de instancia.

## Responsabilidad objetiva mínima (art. 43.5 LM)

En contra del criterio jurisprudencial mayoritario —que exige la prueba del daño—, el **art. 43.5 LM** consagra una indemnización mínima automática: el titular tendrá, **sin necesidad de prueba alguna**, derecho a percibir el **1% de la cifra de negocios** realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Ello no obsta a que pueda exigirse una indemnización superior si se prueba un daño mayor.

 Este precepto exime al Tribunal de instancia incluso de razonar la prueba en la determinación del daño cuando se aplique el mínimo del 1%. Es un punto frecuente en examen.

# Plazos para el Ejercicio de la Acción en el Proceso de Marcas

La Ley de Marcas utiliza con **notable imprecisión técnica** la expresión «prescripción» para referirse a todos los plazos de ejercicio de la acción, cuando en realidad junto a plazos de prescripción coexisten otros que son de caducidad. Esta imprecisión es fuente de error frecuente y conviene resolverla con claridad.

## Nulidad radical

Pretensiones declarativas de nulidad por infracción de norma imperativa ([arts. 3, 5 y 51 LM](#)). **Sin plazo:** la nulidad de pleno Derecho ni prescribe ni caduca.

## Caducidad por tolerancia: 5 años

Pretensiones constitutivas de anulabilidad ([art. 52.2 LM](#)):  
el titular que haya tolerado durante 5 años ininterrumpidos el uso de marca posterior con conocimiento pierde la facultad de impugnarla.  
Verdadero plazo de caducidad material, apreciable de oficio.

1

2

3

4

## Prescripción: 5 años

Pretensiones de condena ([art. 45 LM](#)), contados desde el día en que pudieron ejercitarse. La prescripción ha de ser alegada expresamente por el demandado.

## Caducidad por no uso: 5 años

Si la marca no se usa efectiva y realmente en España durante **5 años ininterrumpidos** desde la publicación de su concesión o si el uso se suspende durante ese período ([art. 39 LM](#)), queda sometida a caducidad.

# Legitimación en el Proceso de Marcas

## En pretensiones de condena

Legitimado activo principal: el **titular registral de la marca** (**art. 40 LM**). No es necesario que sea empresario: el presupuesto es la inscripción. Por remisión, el **licenciatario exclusivo** puede ejercitar en su propio nombre todas las acciones (**art. 124.1 LP** aplicado por remisión). Los demás licenciatariaos adquieren legitimación si el titular no actúa en el plazo de **3 meses** (**art. 124.2 LP**). Rige el **principio de los actos propios**: la tolerancia prolongada puede condicionar el ejercicio ulterior de acciones frente a terceros.

Legitimados pasivos: «quienes lesionen su derecho», esto es, quienes utilicen en el tráfico económico, sin consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante generando **riesgo de confusión** (**arts. 40 y 34.2 LM**).

## En pretensiones declarativas y constitutivas

Legitimados activos (**art. 59 LM**):

- La OEPM
- Cualquier persona física o jurídica con **derecho subjetivo o interés legítimo**
- Agrupaciones legalmente constituidas para la representación de fabricantes, comerciantes o consumidores afectados

No basta cualquier interés genérico: se requiere al menos **riesgo de confusión** entre los productos o servicios.

Legitimado pasivo: el **titular registral** de la marca cuya nulidad se pretende. Si existe licencia inscrita, se produce **litisconsorcio pasivo necesario** entre el titular y el licenciatariaio.

# El Procedimiento en el Proceso de Marcas: Especialidades

## 1 Medidas cautelares

Aplicables todas las previstas en la LEC ([arts. 721 a 747 LEC](#)) y las específicas del **art. 128 LP** por remisión analógica: cesación de actos infractores, retención y depósito de mercancías, afianzamiento de indemnización y anotaciones registrales. Han de ser compatibles con la naturaleza del signo distintivo.

## 3 Carga de la prueba del uso (art. 217.6 LEC)

Especialidad relevante: conforme al [art. 217.6 LEC](#), cuando se invoquen causas de caducidad por falta de uso, corresponde al **titular de la marca probar el uso efectivo** del signo, invirtiendo así la regla general de la carga de la prueba.

## 2 Demanda e informe de la OEPM

La demanda se redacta en la forma ordinaria ([arts. 399 a 437 LEC](#)), incorporando el **título registral expedido por la OEPM**. Una vez admitida la demanda de impugnación, el Tribunal debe recabar **informe de la OEPM**, pues la inscripción es presupuesto constitutivo del derecho marcario.

## 4 La diligencia de comprobación de hechos

Sólo es procedente ante el anuncio de pretensiones de condena, no para preparar acciones de nulidad o caducidad. Rige por remisión la regulación de los [arts. 123 a 126 LP](#).

# Efectos de la Sentencia en el Proceso de Marcas

Al igual que en patentes, los efectos difieren según la naturaleza de la sentencia. Hay además especialidades propias de la LM que conviene conocer:

## Sentencias de condena

Efectos **inter partes**. Puede contener las prohibiciones del [art. 34.3 LM](#) (condena de futuro). Si se incumple la prestación de «no hacer», puede novarse en indemnización de daños y perjuicios [[art. 41.1.b LM](#)]. El fallo puede contener todos o algunos de los pronunciamientos del [art. 41 LM](#): cesación, indemnización, medidas preventivas, publicación de la sentencia.

## Sentencias declarativas de nulidad

La marca se considera que **nunca tuvo los efectos señalados en la LM**. Efectos retroactivos (ex tunc), con las excepciones del [art. 54 LM](#): no afectan a sentencias ejecutadas con cosa juzgada ni a contratos ejecutados antes de la declaración. El **acreedor hipotecario** puede dar por vencida la obligación garantizada ante la desaparición del derecho real ([art. 54.4 LM](#)).

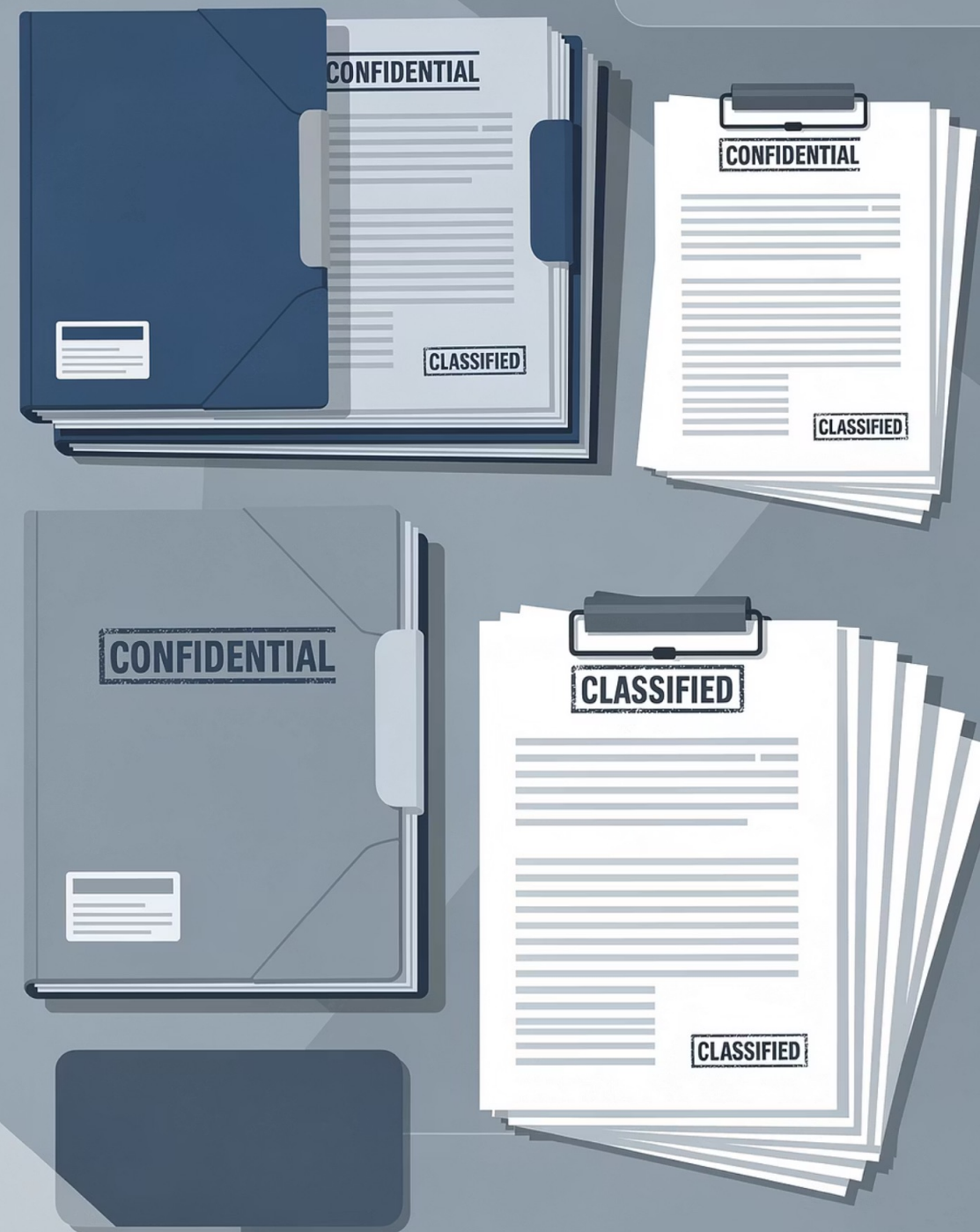
## Cosa juzgada y coordinación OEPM-Tribunales

Los Tribunales desestimarán toda demanda o reconvención cuando la OEPM ya se haya pronunciado con resolución firme sobre el mismo objeto y causa entre las mismas partes ([art. 61 LM](#)). Igualmente, la OEPM no admitirá solicitudes cuando exista resolución firme entre las mismas partes.

V. SECRETOS EMPRESARIALES

# La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales

La [Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales](#) ha introducido en nuestro sistema procesal un procedimiento especial atípico. Esta norma incorpora a nuestro ordenamiento la [Directiva \(UE\) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016](#), relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícita. El procedimiento se regula por dicha Ley 1/2019 y, supletoriamente, por la LEC y la Ley de Patentes en el ámbito de las remisiones específicas que efectúa.



# Objeto Procesal: La Pretensión Mixta

El objeto litigioso del proceso de secretos empresariales es singular por su carácter **mixto, declarativo y de condena**. A diferencia de los procesos de patentes o marcas, en los que las pretensiones son nítidamente diferenciables, aquí ambas se ejercitan de forma acumulada y necesaria.

| Tipo de pretensión | Contenido                                                                                                                                                                                                    | Fundamento legal                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Declarativa        | 1. Reconocimiento de que la información tiene la consideración de secreto empresarial. 2. Declaración de que la obtención, uso o revelación es ilícita (alguna conducta del art. 3 Ley 1/2019).              | <a href="#">arts. 3 y 9.1.a Ley 1/2019</a>    |
| De condena         | Órdenes de cesación; aprehensión de objetos materiales ilícitos; indemnización de daños y perjuicios (cálculo en art. 10 Ley 1/2019); publicación de la sentencia (salvo afectación a intimidad/reputación). | <a href="#">arts. 9.1.b-h y 10 Ley 1/2019</a> |

# Competencia y Procedimiento Adecuado en Secretos Empresariales

## Competencia objetiva

Los **Juzgados de lo Mercantil** (Tribunal de Instancia, Sección de lo Mercantil) ostentan competencia objetiva para el conocimiento de estas pretensiones.

## Competencia territorial (art. 14 Ley 1/2019)

Los Juzgados de lo Mercantil (secc.mercantil del T.I.) del domicilio del demandado o, **a elección del demandante**, el Tribunal de instancia (Sección de lo Mercantil) de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

## Procedimiento adecuado (art. 12 Ley 1/2019)

«El juicio que corresponda conforme a la LEC»:

- **Juicio ordinario:** si el valor de los bienes aprehendidos y la indemnización de daños y perjuicios excede de **15.000 €**
- **Juicio verbal:** si la cuantía es inferior o igual a ese umbral

# Legitimación en el Proceso de Secretos Empresariales

## Legitimación activa: el titular del secreto (art. 1.2 Ley 1/2019)

El titular es «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control» sobre el secreto empresarial. La legitimación activa comprende también los supuestos de **cotitularidad** ([art. 5 Ley 1/2019](#)) y los **licenciatarios con o sin exclusiva** ([art. 13.1 Ley 1/2019](#)). Al ser el secreto transmisible, el licenciatario puede comparecer como parte actora principal si la transmisión incluye el ejercicio de acciones; en caso contrario, puede requerir al titular y ejercitar la acción como **sustituto procesal**, pudiendo comparecer el titular como parte principal sobrevenida ([art. 13.2 y 3 Ley 1/2019](#)).

## Legitimación pasiva: el infractor y los terceros adquirentes (arts. 8.1 y 8.3 Ley 1/2019)

Legitimado pasivo principal: el **infractor**, toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación del [art. 3 Ley 1/2019](#). También pueden ser codemandados los **terceros adquirentes de buena fe** —quienes en el momento de utilización o revelación no sabían ni debían saber que habían obtenido el secreto de un infractor—. En tal caso, la indemnización se rebaja al valor de una licencia durante el tiempo de explotación por el tercero ([art. 8.3 Ley 1/2019](#)).

# El Secreto de las Actuaciones

Una de las especialidades más llamativas e inéditas de la Ley 1/2019 es la **limitación del secreto de las actuaciones**, análoga al secreto instructorio del [art. 302 LECrim](#), para evitar que la publicidad del proceso agrave la infracción del secreto empresarial. Guarda analogía con el [art. 283 bis b LEC](#) sobre confidencialidad en procesos de competencia ilícita.

## Sujetos obligados (art. 15.1 Ley 1/2019)

Las partes, sus abogados y procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y **cualesquiera otras personas** que intervengan en el procedimiento, incluidos los interesados que accedan al expediente procesal electrónico.

## Medidas del Tribunal (art. 15.3 Ley 1/2019)

1. Restringir a un número limitado de personas el acceso a documentos que contengan el secreto. 2. Restringir el acceso a las vistas en las que pueda revelarse el secreto y a sus grabaciones/transcripciones. 3. Poner a disposición de las partes y del público una **versión no confidencial** de las resoluciones judiciales (con supresión o enmascaramiento de los pasajes que contengan secretos).

 **Límite fundamental:** el mantenimiento de la confidencialidad no puede impedir el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes ni la debida información a los profesionales del proceso. El secreto de las actuaciones no es absoluto.

# Diligencias Preparatorias en el Proceso de Secretos Empresariales

Los [arts. 17 a 19 Ley 1/2019](#) permiten al titular del secreto, con anterioridad a la demanda o incorporadas a ella, solicitar la práctica de tres tipos de diligencias preparatorias:



## Comprobación de hechos (art. 17 Ley 1/2019)

Se rige por lo previsto en el [Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes \(arts. 123 a 126 LP\)](#), integrados con los [arts. 256 a 263 LEC](#). Mismo régimen que en el proceso de patentes.



## Acceso a fuentes de prueba (art. 18 Ley 1/2019)

Remisión a los [arts. 283 bis a\) a 283 bis h\) y 283 bis k\) LEC](#) (introducidos por el [Real Decreto-ley 9/2017](#)). Facultad de solicitar la exhibición de pruebas en poder del infractor o de un tercero. El incumplimiento del deber de exhibición puede acarrear **sanciones procesales** (ficta confessio, allanamiento, multas coercitivas) y **penales** (testimonio por desobediencia).



## Aseguramiento de la prueba (art. 19 Ley 1/2019)

Medida preventiva y excepcional, encaminada a evitar la pérdida o alteración de los medios probatorios antes de su válida incorporación al proceso. Regulada en la LEC. Tiene carácter cautelar sobre el material probatorio.

# Medidas Cautelares en el Proceso de Secretos Empresariales

Los **arts. 20 a 25 Ley 1/2019** establecen especialidades en materia de medidas cautelares, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la Ley de Patentes y la LEC (**art. 20 Ley 1/2019**).

## Medidas de cesación y prohibición (art. 21.a y b Ley 1/2019)

Reservo o prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; cese o prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras, o de importar, exportar o almacenarlas.



## Medidas aseguratorias (art. 21.c y d Ley 1/2019)

Retención y depósito de mercancías infractoras; embargo preventivo de bienes para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

## Proporcionalidad (art. 22 Ley 1/2019)

El Tribunal debe ponderar la proporcionalidad de la medida considerando: el valor del secreto, la gravedad de la conducta y los efectos de la medida sobre las partes y terceros.

## Caución y facultad sustitutoria (arts. 23 y 25 Ley 1/2019)

El demandante ha de prestar **caución suficiente** (**art. 25 Ley 1/2019**). El demandado puede eludir la medida ofreciendo caución, **salvo** cuando la medida esté destinada a **evitar la revelación del secreto**: en este caso, la protección del secreto prevalece sobre la facultad sustitutoria (**art. 23 Ley 1/2019**).

# La Infracción de la Buena Fe Procesal

El **art. 16 Ley 1/2019** establece dos especialidades en la obligación de cumplimiento de la buena fe procesal, que modifican y endurecen el régimen general del **art. 247 LEC**:

## 1. Deber general de buena fe procesal

Todos los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales deberán ajustarse a las reglas de la buena fe procesal en los términos previstos en el **art. 247 LEC**.

## 2. Multa agravada por demanda abusiva o de mala fe (art. 16.2 Ley 1/2019)

Como especialidad frente al **art. 247.3 LEC**, la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe podrá alcanzar, **sin otro límite**, la **tercera parte de la cuantía del litigio**. Para su fijación se tendrán en cuenta: la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva, la intencionalidad y el número de afectados. Además, los Tribunales podrán ordenar la **difusión de la resolución** en que se constate ese carácter abusivo.

⊗ Este precepto supera el límite general del art. 247.3 LEC (multa de hasta 6.000 €) al establecer como tope la tercera parte de la cuantía del litigio, sin ningún otro límite máximo. Es un punto relevante para el examen y refleja la especial protección del secreto empresarial.

# Cuadro Comparativo: Procesos de Patentes, Marcas y Secretos Empresariales

La siguiente tabla sistematiza las principales similitudes y diferencias entre los tres procedimientos estudiados:

| Elemento                           | Patentes (LP 24/2015)                                     | Marcas (LM 17/2001)                            | Secretos (Ley 1/2019)                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Norma principal                    | Ley 24/2015 + LEC (supletoria)                            | Ley 17/2001 + LP + LEC                         | Ley 1/2019 + LP + LEC                             |
| Cauce procesal                     | Juicio ordinario (materia);<br>ordinario/verbal (cuantía) | Juicio ordinario (materia)                     | Juicio ordinario/verbal (cuantía >/≤<br>15.000 €) |
| Competencia objetiva               | Juzgados de lo Mercantil                                  | Juzgados de lo Mercantil                       | Juzgados de lo Mercantil                          |
| Pretensiones                       | Condena, constitutivas, declarativas                      | Condena, constitutivas, declarativas           | Mixta (declarativa + condena)                     |
| Nulidad sin plazo                  | No (caducidad 5 años, art. 103.2 LP)                      | Sí (nulidad radical no prescribe ni<br>caduca) | No aplicable (no hay nulidad de<br>registro)      |
| Responsabilidad objetiva<br>mínima | No                                                        | Sí: 1% de cifra de negocios (art. 43.5<br>LM)  | Régimen general art. 10 Ley 1/2019                |
| Secreto actuaciones                | No previsto                                               | No previsto                                    | Sí: art. 15 Ley 1/2019                            |

# Esquema de Plazos Clave del Tema 9

Los plazos constituyen uno de los puntos más recurrentes en los exámenes tipo test. Conviene memorizarlos con precisión, distinguiendo prescripción de caducidad:

## 5 años

**Prescripción indemnización**

Acción de condena por infracción de patente ([art. 78 LP](#))

## 6 meses

**Saneamiento en patentes**

Condena al saneamiento ([art. 85.3 LP](#))

## 2 años

**Caducidad reivindicatoria**

Acción reivindicatoria de patente desde publicación en BOPI ([art. 12.3 LP](#))

## 5 años

**Caducidad nulidad patente**

Acciones de nulidad de patente ([art. 103.2 LP](#))

## 5 años

**Prescripción condena marcas**

Pretensiones de condena en marcas desde que pudieron ejercitarse ([art. 45 LM](#))

## 5 años

**Caducidad por tolerancia**

Caducidad de la acción de anulabilidad de marca por tolerancia ([art. 52.2 LM](#))

## 30 días

**Hábiles: plazo comprobación hechos**

Para interponer demanda tras diligencias de comprobación ([art. 125.2 LP](#))

## 3 meses

**Inactividad del titular para licenciarios**

Plazo de espera antes de que licenciarios puedan ejercitar la acción ([arts. 117.3 LP y 124.2 LP](#))

# Errores Típicos de Examen y Cómo Evitarlos

## → Confundir los efectos **ex tunc** y **ex nunc**

La **sentencia de nulidad** (declarativa) produce efectos **ex tunc** (desde el origen): la patente o marca nunca fue válida. La **sentencia constitutiva** (reivindicatoria) produce efectos **ex nunc**: sólo desde la sentencia. Es el error más frecuente en preguntas de desarrollo y test.

## → Confundir **prescripción** y **caducidad** en la Ley de Marcas

La LM usa siempre «prescripción» pero la **caducidad por tolerancia** del art. 52.2 LM y la caducidad por no uso (art. 39 LM) son **verdaderas caducidades**: no admiten interrupción y el Tribunal puede apreciarlas de oficio. La acción de nulidad radical no prescribe ni caduca.

## → Atribuir **competencia incorrecta**

En todos los procedimientos estudiados (patentes, marcas, secretos empresariales), la competencia objetiva corresponde a los **Juzgados de lo Mercantil**. No a los Juzgados de Primera Instancia ordinarios.

## → Olvidar la **inversión de la carga de la prueba** en el uso de la marca

Conforme al **art. 217.6 LEC**, en los casos de caducidad por falta de uso, corresponde al **titular de la marca** probar el uso efectivo, no al demandante. Regla excepcional que invierte la carga ordinaria.

## → Aplicar la **ejecución provisional** en sentencias de nulidad

Las sentencias que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial **no son provisionalmente ejecutables** (**art. 525.1.3.ª LEC**). Excepción al régimen general de la ejecución provisional.

# Esquema de la Legitimación Activa: Cuadro Resumen



**1. Patentes: Titular**  
(art. 71.1 LP),  
**licenciataria exclusiva**  
(art. 117.2 LP),  
**licenciataria tras 3**  
**meses (art. 117.3 LP).**



**2. Marcas condena:**  
**Titular registral,**  
**licenciataria exclusiva**  
(art. 124.1 LP), **demás**  
**licenciataria tras 3**  
**meses (art. 124.2 LP).**



**3. Marcas**  
**nulidad/anulabilidad:**  
**OEPM, cualquier**  
**persona con**  
**interés legítimo**  
(art. 59 LM).



**4. Secretos**  
**empresariales:**  
**Titular del secreto,**  
**cotitulares,**  
**licenciataria**  
(art. 13 Ley 1/2019).

# Ideas Clave para el Examen: Síntesis Final

A modo de cierre, estos son los puntos nucleares que todo estudiante debe dominar con solidez para enfrentarse con garantías al examen de este tema:



## El juicio ordinario es la regla general

Para todos los litigios sobre propiedad industrial, el cauce procesal es el **juicio ordinario por razón de la materia** ([art. 249.1.4.º LEC](#)). Sólo el juicio verbal procede cuando la cuantía no supera los **15.000 €** en reclamaciones de cantidad.



## Competencia objetiva: siempre Juzgados de lo Mercantil

Criterio cualitativo, independiente de la cuantía, con sistema de **concentración por Comunidades Autónomas**. El **Tribunal Supremo** conoce de la casación. Regla común a patentes, marcas y secretos empresariales.



## Efectos de la nulidad son siempre ex tunc y erga omnes

La sentencia declarativa de nulidad (en patentes: [art. 104 LP](#); en marcas: [art. 54 LM](#)) produce efectos retroactivos y frente a todos una vez firme. Con importantes excepciones de protección de terceros de buena fe.



## La Ley 1/2019 introduce especialidades procesales únicas

El **secreto de las actuaciones** ([art. 15 Ley 1/2019](#)), la pretensión mixta, la multa agravada por mala fe procesal (hasta **1/3 de la cuantía**) y la legitimación del licenciatario como sustituto procesal son elementos exclusivos de este procedimiento.

- ✅ Recomendación metodológica para el examen de desarrollo: estructura la respuesta siguiendo el esquema Fuentes — Objeto litigioso (tipos de pretensiones) — Competencia — Legitimación — Diligencias preliminares — Procedimiento (demanda, contestación, prueba, sentencia) — Medidas cautelares. Es la secuencia lógica del tema y garantiza no olvidar ningún epígrafe.

# Nota de uso y advertencia del documento

 **Advertencia importante:** Este documento se ofrece sin ánimo de lucro a los estudiantes matriculados y con finalidad exclusivamente informativa y de apoyo al estudio. Su contenido ha sido elaborado a partir de textos legales y manuales procesales especializados.

El documento refleja la normativa vigente en la fecha de su elaboración, no constituye un texto oficial y no sustituye al material recomendado por el equipo docente. En consecuencia, pueden existir inexactitudes o modificaciones normativas posteriores que no se encuentren recogidas en el mismo.

Para un adecuado estudio de la oposición, se recomienda la consulta directa de los textos legales oficiales vigentes, así como el material recomendado por el equipo docente.

 **Propiedad intelectual:** Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, incluido el escaneo o soporte digital, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros métodos), sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (**art. 270 y siguientes del Código Penal**).

FJ

---

Fundamentos  
— Jurídicos —