La tutela de las patentes en España

Problemas actuales y retos de futuro

MARTA CANTOS PARDO

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí



ARANZADI

© **Marta Cantos Pardo**, 2026
© **ARANZADI LA LEY, S.A.U.**

ARANZADI LA LEY, S.A.U.
C/ Serrano Galvache 26
28033 Madrid
www.aranzadilaley.es
Atención al cliente: https://areacliente.aranzadilaley.es/publicaciones

Primera edición: 2026

Este trabajo ha sido redactado en el marco del Proyecto de investigación «Bases para la modernización y mejora del régimen de propiedad industrial e intelectual ante los desafíos de la agenda digital y las exigencias de sostenibilidad (INNOPI)» (expediente: PID2022-136567NB-I0) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE. IP1: José Massaguer Fuentes, IP2: Concepción Saiz García.

Asimismo, esta obra se ha realizado parcialmente durante una estancia de investigación internacional en la Universidad de Bolonia (Italia), financiada por la Generalitat Valenciana en el marco del programa de Ayudas CIBEST/2024.

Depósito Legal: M-26823-2026
ISBN versión impresa: 978-84-1085-907-4
ISBN versión electrónica: 978-84-1085-908-1

Diseño, Preimpresión e Impresión: ARANZADI LA LEY, S.A.U.
Printed in Spain

© **ARANZADI LA LEY, S.A.U.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, ARANZADI LA LEY, S.A.U., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, **www.cedro.org**) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

ARANZADI LA LEY no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, o cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, ARANZADI LA LEY se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

ARANZADI LA LEY queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

ARANZADI LA LEY se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **ARANZADI LA LEY, S.A.U.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Índice General

Página

SIGLAS Y ABREVIATURAS 19

CAPÍTULO PRIMERO

LAS PATENTES 21

1. Una aproximación al pasado para dar respuestas al futuro 21

2. Evolución normativa en España: de los privilegios de Isabel la Católica a la actual LP 31

3. Conceptos esenciales 37

3.1. La invención 37

3.2. El inventor y el inventor artificial 40

3.3. La patente 43

4. Requisitos de patentabilidad 46

4.1. Novedad y nuevas perspectivas sobre el estado de la técnica 46

4.2. Actividad inventiva y nuevas consideraciones sobre el experto en la materia 51

4.3. Aplicación industrial y otros requisitos formales 55

5. Invenciones no patentables 57

6. Efectos de la patente 60

6.1. Ius prohibendi y ius utendi 60

6.2. Alcance y reivindicaciones 62

6.3. Presunción de las patentes de procedimiento 63

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Página

6.4. La duración de 20 años y su posible adecuación al nuevo contexto innovador 66
6.5. Límites 68
7. Otros sistemas de registro de las patentes 71
7.1. Obtención de las patentes por la vía PCT 71
7.2. La patente «europea» 75
7.3. La patente europea con efecto unitario 76
7.3.1. Antecedentes y fundamentos del sistema de patente europea con efecto unitario 76
7.3.2. Efectos del sistema de la patente unitaria en el Estado español 79
8. Tutela de las patentes: vía extrajudicial, administrativa y jurisdiccional 87

CAPÍTULO SEGUNDO

LA TUTELA EXTRAJUDICIAL DE LAS PATENTES 89
1. Las formas extrajurisdiccionales de resolución de conflictos en el ámbito de las patentes 89
1.1. Origen y evolución 90
1.2. Los beneficios de los MASC 92
1.3. Limitaciones 94
2. Los nuevos MASC en materia de patentes a raíz de la LO 1/2025 97
2.1. MASC como presupuesto de procedibilidad 98
2.2. La confidencialidad como principio especialmente relevante en los MASC sobre patentes 101
2.3. Efectos de los MASC 104
2.3.1. Efectos sobre el proceso 104
2.3.2. Posible abuso del servicio público de Justicia y efectos sobre las costas 105
3. Conciliación previa en materia de invenciones laborales 108
4. Mediación en materia de patentes 110

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Página

5. Arbitraje en materia de patentes 114

6. Principales instituciones de mediación y arbitraje y sus Reglamentos 119

6.1. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 119

6.2. Los centros de arbitraje y mediación europeos 125

6.2.1. El Centro de mediación de la EUIPO 125

6.2.2. El Centro de Mediación y Arbitraje del TUP . . 128

6.3. El futuro Centro de arbitraje y mediación de la OEPM . . . 130

CAPÍTULO TERCERO

LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LAS PATENTES Y SU POSTERIOR REVISIÓN JURISDICCIONAL 139

1. La tutela administrativa de las patentes ante la OEPM . . 139

1.1. La exclusión de la tutela administrativa en los casos de infracción de derechos de propiedad industrial 139

1.2. La OEPM, los procedimientos administrativos y su facultad revisora de oficio 143

1.3. Inteligencia artificial en la OEPM 146

1.4. Procedimiento de concesión de patentes españolas 147

2. Recursos administrativos contra las resoluciones de la OEPM 152

2.1. Recurso de alzada 156

2.1.1. Órgano competente para resolver 157

2.1.2. Legitimación 157

2.1.3. Silencio administrativo y plazos 157

2.1.4. Representación 158

2.1.5. Presentación del recurso 159

2.1.6. Efectos suspensivos 160

2.1.7. Interposición y contenido del recurso 160

2.1.8. Tasas 162

2.1.9. Procedimiento y resolución 162

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Página

2.1.10. Impugnación 163
2.2. Recurso de reposición 164
2.3. Recurso extraordinario de revisión 165
3. Los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la OEPM 167
4. El proceso civil para la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial . 169
4.1. Jurisdicción y competencia 173
4.1.1. Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y territorial 173
4.1.2. Algunas disfunciones del nuevo modelo 175
4.2. Respecto de las partes 178
4.2.1. Legitimación activa 178
4.2.2. Legitimación pasiva 180
4.3. Los plazos para la interposición del recurso 182
4.4. El procedimiento y su concreto desarrollo 182
4.4.1. Interposición del recurso, admisión y efectos . 184
4.4.2. Requerimiento del expediente a la OEPM, emplazamientos y efectos 185
4.4.3. Pretensiones y su posible acumulación 188
4.4.4. Demanda y contestación 191
4.4.5. Celebración de vista 192
4.4.6. Sentencia y casación 194

CAPÍTULO CUARTO

LA TUTELA PENAL DE LAS PATENTES 199
1. La pretendida línea entre la tutela jurisdiccional civil y la penal 199
2. Delitos contra la propiedad industrial 203
3. Tipo básico del art. 273.1 y 2 CP 205
3.1. Bien jurídico protegido 206

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Página

3.2. Sujetos 208
3.3. Objeto material y la necesaria validez de la patente: consecuencias procesales 209
3.4. Dolo, error e imprudencia 212
3.5. Fines industriales o comerciales 216
3.6. Sin consentimiento del titular de una patente 217
3.7. Conducta típica 218

4. Tipo agravado del art. 276 CP 220
4.1. Especial trascendencia económica 221
4.2. Especial gravedad de los hechos 223
4.3. Pertenencia a una organización criminal o asociación criminal y concurso aparente de leyes penales 224
4.4. Utilización de menores de edad 226

5. Divulgación de patente secreta del art. 277 CP 227
5.1. Bien jurídico protegido 229
5.2. Sujetos 229
5.3. Conducta típica y dolo 230

6. Acumulación de la acción penal y las acciones civiles 231

CAPÍTULO QUINTO

LA TUTELA JURISDICCIONAL CIVIL DE LAS PATENTES . . 237

1. El proceso civil para la tutela de las patentes 237
1.1. La opción del legislador: el proceso civil 237
1.2. Los órganos jurisdiccionales competentes 240
1.3. Aproximación a la algoritmización del proceso civil en materia de patentes 242

2. Modalidades de tutela civil declarativa 246

3. Tutela meramente declarativa 248
3.1. Declarativa del derecho a la obtención de la patente 249
3.2. Declarativa de la condición de inventor 252

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Página

3.3. Declarativa de la infracción de patente 253
3.3.1. Aspectos procesales. 253
3.3.2. Infracción de patente 257
a) Infracción directa de la patente 260
b) Infracción indirecta de la patente 261
3.4. Negatoria 262
4. Tutela de condena 266
4.1. Condena de cesación 267
4.1.1. Relevancia de la pretensión. 267
4.1.2. Diferenciación de la acción de prohibición 268
4.1.3. *Petitum* y *causa petendi* 271
4.1.4. Presupuestos: infracción y riesgo de infracción 274
4.1.5. Legitimación. 277
4.1.6. Indemnización coercitiva 279
4.2. Condena de prohibición. 281
4.2.1. Condena a no iniciar la infracción (distinta a la de cesación) 281
4.2.2. *Petitum* y *causa petendi* 282
4.2.3. Presupuestos: infracción y riesgo de infracción 284
4.3. Condena al pago de la indemnización por los daños y perjuicios 287
4.3.1. Presupuestos y sujetos responsables 288
4.3.2. Cuantificación de la indemnización 289
4.4. Condena a la remoción de los efectos causados por la infracción 295
4.5. Condena a la publicación de la sentencia condenatoria del infractor. 299
4.6. Condena al cumplimiento de contrato. 301
4.7. Responsabilidad civil extracontractual 303
5. Tutela constitutiva 304
5.1. Declarativa de nulidad y declarativa de caducidad. 304

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Página

5.1.1. Causas y efectos 304
5.1.2. Legitimación 307
5.1.3. Acción directa, reconvención y excepción 308
5.2. Acción reivindicatoria de la titularidad de la patente 315
5.3. Resolución contractual 319

BIBLIOGRAFÍA 321

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Capítulo primero

Las patentes

SUMARIO: 1. UNA APROXIMACIÓN AL PASADO PARA DAR RESPUESTAS AL FUTURO. 2. EVOLUCIÓN NORMATIVA EN ESPAÑA: DE LOS PRIVILEGIOS DE ISABEL LA CATÓLICA A LA ACTUAL LP. 3. CONCEPTOS ESENCIALES. *3.1. La invención. 3.2. El inventor y el inventor artificial. 3.3. La patente.* 4. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. *4.1. Novedad y nuevas perspectivas sobre el estado de la técnica. 4.2. Actividad inventiva y nuevas consideraciones sobre el experto en la materia. 4.3. Aplicación industrial y otros requisitos formales.* 5. INVENCIONES NO PATENTABLES. 6. EFECTOS DE LA PATENTE. *6.1. Ius prohibendi y ius utendi. 6.2. Alcance y reivindicaciones. 6.3. Presunción de las patentes de procedimiento. 6.4. La duración de 20 años y su posible adecuación al nuevo contexto innovador. 6.5. Límites.* 7. OTROS SISTEMAS DE REGISTRO DE LAS PATENTES. *7.1. Obtención de las patentes por la vía PCT. 7.2. La patente «europea». 7.3. La patente europea con efecto unitario.* 7.3.1. Antecedentes y fundamentos del sistema de patente europea con efecto unitario. 7.3.2. Efectos del sistema de la patente unitaria en el Estado español. 8. TUTELA DE LAS PATENTES: VÍA EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL.

1. UNA APROXIMACIÓN AL PASADO PARA DAR RESPUESTAS AL FUTURO

Desde el inicio de los tiempos se han desarrollado creaciones técnicas e intelectuales. Su propósito no siempre ha sido contribuir al desarrollo de la técnica y la evolución de la sociedad, ni mucho menos obtener lucro de estos. Por el contrario, en sus orígenes muchas invenciones han pretendido mejorar la vida cotidiana o profesional de sus creadores, o simplemente desarrollar una inquietud de mejora y progreso intrínseca en la persona humana[1].

1. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirmaba al respecto que «El hombre es un ser racional, y, en cuanto tal, aspira a una existencia lo más acorde posible con su propia naturaleza. […] La naturaleza no pone, sin embargo, espontáneamente a disposición del hombre todo aquello que le permitiría una existencia acorde con las exigencias que le caracterizan. El ser

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Tradicionalmente, se ha considerado que en tiempos antiguos los autores e inventores han sido tratados injustamente[2]. En la antigua Grecia y Roma sí existía un cierto reconocimiento a lo que hoy podríamos considerar derecho moral del autor; sin embargo, no existía una protección patrimonial específica a los inventores y, ello, pese a las célebres invenciones que se conocieron en esa época, como la «eolípila», atribuida a Herón de Alejandría, antecesora de la máquina de vapor[3].

Esta protección, en el sentido de reconocimiento de la autoría, que sí otorgaban los clásicos, sufrió un retroceso en la Edad Media, que se caracterizó por la extensión del anonimato. En este momento histórico se desarrollaron notables invenciones de aplicación industrial, como molinos y máquinas hidráulicas y de minería; no obstante, no existía una valoración social de la invención que las reconociera más allá de la propia utilidad que reportaban. Precisamente, la sociedad medieval presentaba una notable aversión al cambio, en favor del prestigio de lo permanente y antiguo, lo que se erigía como un obstáculo para valorar la importancia de la novedad y el progreso como elementos de desarrollo social[4]. Sin embargo, existen datos que muestran que, durante la Edad Media en algunos sectores, como el minero, sí se otorgaba una cierta protección a los descubrimientos. Por ejemplo, se conferían una serie de concesiones al primer descubridor y explotador de la mina, basándose precisamente en el principio de prioridad que después inspirará el sistema de protección de las patentes[5].

---

humano, por tanto, tiene que transformar la realidad en que está inmerso si quiere realizarse a sí mismo». BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes», *Revista de Derecho Mercantil,* n.º 105-106, 1967, pág. 80.

2. Son muchos los autores que han acogido este «tópico del trato injusto al autor y al inventor». PAYSON USHER trata esta falta de interés de los griegos por las invenciones técnicas y apunta que, entre las razones que se alegan generalmente para explicar este desinterés, se encuentra el uso generalizado de los esclavos, afirmando que «Con la mano de obra de los esclavos, aún aquellos dispositivos más fáciles de construir no eran necesarios y, por consiguiente, existía poco interés por las invenciones». PAYSON USHER, A. *Historia de las invenciones mecánicas*, trad. Esp. ORTIZ, T., Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1941, pág. 54. Sin embargo, otros autores se han postulado en contra de esta clásica idea de trato injusto al inventor, como BAYLOS MORALES, M. «Introducción», en AAVV (Baylos Morales, M., coord.). *Tratado de Derecho Industrial*, 3.ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2009, págs. 167-168.

3. Esta invención denominada «eolípila» y desarrollada en el siglo I d. C. destaca por aplicar en este momento histórico tan prematuro el principio físico de acción-reacción, que, sin embargo, propuso teóricamente Newton en el siglo XVII. Para saber más, *vid.* el Museo virtual de la OEPM, apartado de «Grandes Inventores». Disponible en: http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Her%C3%B3n%20de%20Alejandr%C3%ADa.xml (consultado 20 de febrero de 2026).

4. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares…», *cit.*, pág. 81. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, págs. 199-204.

5. *Ibidem*, pág. 216.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Con la llegada del Renacimiento, siglos XV y XVI, se produjo un cambio en la mentalidad de las sociedades, acogiendo el progreso y la novedad como cambios positivos, lo que favoreció la aparición en distintos lugares de Europa de sistemas de protección de las invenciones[6].

Entre los antecedentes más remotos de protección de las invenciones de los que se tiene constancia hoy en día, destacan los denominados «privilegios», como el concedido en 1421 al arquitecto Filippo Brunelleschi, en Florencia, por la invención de una enorme embarcación llamada *Il Badalone* —en castellano, *El Monstruo*—, destinada al transporte de bloques de mármol desde las canteras de Carrara a través del río Arno, para la construcción de la cúpula del Duomo de Santa María del Fiore[7].

Sin embargo, la que se considera la primera ley de patentes es la «Parte veneciana, de 19 de marzo de 1474», sobre los privilegios de los inventores. Esta destaca por lo moderno de sus conceptos, que incluye prescripciones relativas a la exigencia de novedad, el requisito de aplicación industrial y el plazo de protección de diez años, entre otras. La importancia práctica de esta Parte, sin embargo, se ve desdibujada pues no se ha podido constatar su aplicación[8].

Otro de los primeros textos normativos que se encuentran en el origen del Derecho de patentes es el «Estatuto de Monopolios de 1623», en su nomenclatura original *Statute of Monopolies*, otorgado por Jacobo I de Inglaterra. Este Estatuto era en esencia antimonopolista, pues abolía los anteriores monopolios otorgados de forma arbitraria por el monarca; empero, establecía en su Sección VI la posibilidad de que el Rey otorgara privilegios monopolísticos para «los verdaderos y primeros inventores»[9]. Y, ello, por un plazo máximo de catorce

6. BAYLOS MORALES denominaba a este proceso «El deslumbrante descubrimiento de la novedad» y al respecto afirmaba que: «Todo aquel que aporta algo nuevo, que trae de fuera o crea por sí mismo algún género de novedad de la que pueda esperarse enriquecimiento, progreso, o beneficio, es acogido con aplauso. Así surge el concepto renacentista de inventor». *Ibidem*, pág. 209.
7. MENÉNDEZ DÍAZ, J.Á. «Una breve historia del origen de las patentes», *Digital.CSIC*, repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2018. Disponible en: https://digital.csic.es/handle/10261/170868 (consultado el 10 de agosto de 2025). Y Museo virtual de la OEPM, apartado de «Grandes Inventores». Disponible en: http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=INVENTOR&xml=Brunelleschi,%20Filippo.xml (consultado 20 de febrero de 2026).
8. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, págs. 219-221.
9. Section 6 of the Statute of Monopolies: «6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

años para la producción y explotación en exclusiva de la invención[10]. A pesar de ser técnicamente mucho más deficiente que la Parte veneciana de 1474, tuvo una mayor relevancia, entre otros motivos, según destaca BAYLOS MORALES, porque (i) impuso un límite legal al Monarca, ya que vino a coartar la arbitrariedad con la que se venían otorgando privilegios que, por el contrario, sí imperaban en esa época en Francia; (ii) creó el primer derecho estatutario de Inglaterra, que vino a sustituir y completar el derecho consuetudinario, derecho natural o *common law*; (iii) instauró un procedimiento de concesión en que los criterios eran la novedad y la prioridad inventiva, y (iv) ejerció una gran influencia en las primeras leyes de patentes[11].

En el siglo XVII se desarrolló en Europa el liberalismo económico que junto con las revoluciones que acontecieron en el siglo XVIII —la Revolución industrial, la Revolución americana y la Revolución francesa—, supusieron un antes y un después en la historia de la humanidad. Estos procesos revolucionarios que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad, también, tuvieron su impacto en lo que se refiere a la protección de las invenciones.

La Revolución industrial se inicia con la aplicación de la máquina de vapor en las industrias textiles. Este proceso comienza en 1770 y termina cincuenta años después, en 1830. Además de ser una revolución técnica sin precedentes hasta el momento, da lugar, como afirma BAYLOS MORALES, a «una serie de transformaciones en el mundo cultural y en la mentalidad de los hombres, de enorme envergadura y que arrastra consecuencias económicas y sociales muy importantes»[12]. Estas alcanzan, igualmente, al sistema productivo, el transporte, los servicios públicos, las instituciones financieras y sociales que componían la sociedad de la época y, por supuesto, al ordenamiento jurídico[13]. En este sentido, la implantación del maquinismo permite la producción en masa y la fabricación en serie, lo que supone concebir la invención como una fuente de ingresos a explotar en el régimen económico de libre competencia, lo que acentúa e impulsa el valor y el reconocimiento de las invenciones[14].

---

shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f): the same fourteen years to be accounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g)».

10. CAPÓN SANTANDREU, F.J. *Derecho de autor: propiedad o regulación*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016, pág. 42, nota al pie 40.
11. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit*., pág. 231.
12. *Ibidem*, pág. 235.
13. El ordenamiento jurídico debe adaptarse a las nuevas realidades que surgen y requieren de regulación jurídica. Un ejemplo de ello es el nacimiento de las relaciones laborales en sentido moderno, es decir, del Derecho laboral. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Algunas nociones preliminares…», *cit.*, pág. 86.
14. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, págs. 234-247.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Por lo que se refiere a la Revolución americana, podemos destacar que en la Sección octava del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 se facultó al Congreso para que, a fin de fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, concediera a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos por un tiempo limitado[15]. Unos años después se promulgaría la *Patent Act* de 1790. Esta ley permitía patentar cualquier arte, fabricación, motor, máquina o dispositivo útil, así como cualquier mejora no conocida o utilizada antes. El inventor, por su parte, debía presentar una petición por escrito que incluyera un dibujo y un modelo con la máxima exactitud, a los efectos de poder diferenciarla de otros inventos antes conocidos y usados, de modo que las personas expertas en la técnica podrían hacer, construir o usar la invención. Consecuentemente, la patente se concedía si se consideraba que era lo suficientemente útil y relevante[16].

La Revolución francesa de 1789 propició la promulgación de la Ley Francesa de 7 de enero de 1791. La importancia de los 17 artículos que componen esta norma es enorme, ya que ejerció una gran influencia sobre los posteriores modelos de protección de patentes europeos y de América Latina. Esta norma se basa en dos principios fundamentales, por un lado, el respeto a la propiedad privada e iniciativa individual y, por otro lado, el derecho de libre empresa. En efecto, se normativiza el derecho de propiedad liberal sobre el invento —que incluye invención, perfeccionamiento e importación—, destacándose ya en su primer artículo el derecho natural a la propiedad industrial[17]. Podemos destacar, también, que la norma no requería del examen previo de novedad y que dispuso la creación de un directorio de patentes en París adscrito al Ministerio del Interior[18].

A partir del siglo XIX, partiendo de la valoración que se daba a las invenciones como motor para impulsar el progreso industrial y tecnológico del Estado, cada país fue desarrollando su propio sistema de patentes según sus propios intereses. Estas variaciones entre los regímenes de los distintos países dificultaban en gran medida la protección de las invenciones en el ámbito internacional. En este contexto y para responder a las presiones de juristas e inventores de la

15. Article 1, Section 8 of the Constitution of the United States: «The Congress shall have power: to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries».
16. FEDERICO, P. J. «Operation of the Patent Act of 1790», *Journal of the Patent and Trademark Office Society,* n.º 72, 1990, págs. 33-45.
17. El art. 1.º de la Ley Francesa de 7 de enero de 1791 establecía en su texto original que: «Toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de son auteur, auquel la loi en garantit la pleine et entière jouissance».
18. MARCHAL, V. «Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France», *Documents pour l'histoire des techniques,* n.º 17, 2009. Disponible en: http://journals.openedition.org/dht/392 (consultado el 10 de agosto de 2025).

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

época se celebraron sucesivas conferencias internacionales, pudiendo destacar la celebrada en París en 1880, en la que se acordó, entre otros aspectos, que los ciudadanos de cada Estado firmante tuviesen en este ámbito los mismos derechos que los propios nacionales del resto de los países firmantes, así como el reconocimiento de un derecho de prioridad de seis meses para presentar solicitudes de patente en los diversos países de la «Unión de París»[19]. Así, se firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, que resulta aplicable a la propiedad industrial en general y que España ratificó un año más tarde[20]. Otro paso que se puede considerar decisivo es la fusión en 1893 del secretariado de la Convención de París y el de la Convención de Berna, que dio lugar a la *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*, antecesora de la actual *World Intelllectual Property Organisation*, en castellano, Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual —en adelante: «OMPI»—[21].

Durante el siglo XX, los países continuaron desarrollando y modernizando su derecho de patentes, que mantuvo un marcado carácter territorial. Y, ello, pese a la creación de sistemas de tramitación unificada de solicitudes —como la vía del PCT o del CPE, que se analizarán más adelante—, los cuales no conducen a la concesión de un título de patente único, sino a la obtención de patentes nacionales a través de estas vías.

El nuevo milenio ha traído multitud de cambios, que se traducen en infinidad de retos jurídicos, los cuales necesariamente deberán abordarse tanto desde la perspectiva nacional como internacional.

La globalización ha supuesto que la innovación se encuentre interconectada a escala mundial[22], mientras que la denominada Cuarta Revolución Industrial (4.0) ha intensificado los efectos de la digitalización y potenciado el protagonismo de la tecnología[23], así como de las patentes y demás derechos de propiedad intelectual e industrial que protegen dicha tecnología. Con ello han apare-

19. SAIZ GONZÁLEZ, J.P. *Invención, patentes e innovación en la España contemporánea*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1999, pág. 73.
20. Hoy en día son 181 los Estados contratantes del Convenio de París por lo que tiene un especial protagonismo en la protección de la propiedad industrial. Pueden consultarse los Estados miembros en la página web oficial de la OMPI: https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2, (consultado el 28 de septiembre de 2025).
21. ALCAIDE, L. «Patentes y derechos de autor: un poco de historia», *Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, n.º 53, 2010, pág. 151.
22. OMPI. «Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 – La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales», pág. 6. Disponible en: https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4467 (consultado el 20 de diciembre de 2025).
23. BARONA VILAR describe la Cuarta Revolución Industrial (4.0) y sus efectos en los siguientes términos: «En esta nueva etapa se ha producido la integración de los sistemas técnicos, cibernéticos, y la irrupción, entre otros, de los sistemas computacionales en la producción

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

cido nuevos escenarios hasta ahora desconocidos y que determinarán el futuro de los sistemas de protección de la innovación.

Por ejemplo, las patentes constituyen un elemento estratégico empresarial de gran importancia, que ya no se refiere únicamente a la posibilidad de explotación de patentes punteras o novedosas como titular o licenciatario, sino que va mucho más allá. Actualmente, el liderazgo en los mercados, especialmente en sectores tecnológicos, requiere de la utilización de múltiples patentes de forma combinada. Así, aparecen nuevas figuras como el *cross-licensing* —licencias cruzadas— o los *pools* de patentes, que persiguen la creación de porfolios o paquetes de derechos de propiedad industrial[24], titularidad de una empresa o de varias[25]. Los *pools* de patentes ofrecen beneficios recíprocos a las partes implicadas y evitan problemas como el *anticommons* —derivado de que existan muchos derechos exclusivos de una importancia menor; pero necesarios, que impiden la explotación de recursos económicos—[26], el *hold up* —la capacidad que tienen los titulares de amplias patentes de retrasar o incluso detener el desarrollo de invenciones[27]— y el *complements problem* —referido a las situaciones en que para producir un producto es necesario tener acceso a patentes controladas por monopolistas[28]—. Lo que ha llevado a algunos autores, como CASTÁN GÓMEZ-PÉREZ, a aseverar que los *pools* de patentes previenen una escalada imparable de litigiosidad en diferentes jurisdicciones[29].

---

y en la logística, incorporando innovaciones científicas y tecnológicas que inciden no solo en la digitalización de las cadenas industriales de producción, sino también en la aparición del internet de las cosas —conexión de objetos cotidianos a internet—, el *big data*, y muchos otros más, planteando consecuencias y también problemas jurídicos y éticos, sin olvidar las transformaciones laborales indiscutibles y la afectación de derechos, y muy especialmente la libertad, la privacidad, en sus diversas manifestaciones». BARONA VILAR, S. *Algoritmización del derecho y de la justicia. De la inteligencia artificial a la Smart Justice*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pág. 59.

24. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Prólogo», en GONZÁLEZ OTERO, B. *Interoperabilidad, internet de las cosas y derechos de autor*, Editorial Reus, Madrid, 2019, pág. 10.
25. Los *pools* de patentes son una forma de combinar o agregar patentes que pertenecen a distintos titulares, de modo que se llevan a cabo acuerdos recíprocos o se crean organizaciones con el propósito de poner en común un grupo de patentes en un único porfolio para licenciarlas, de forma conglomerada, o para ponerlas a disposición común del grupo de empresas pertenecientes al *pool*. RODILLA MARTÍ, C. *Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 18-19.
26. MERGES remite al concepto originario de HELLER. MERGES, R.P. «Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools», 1999, pág. 6. Disponible en: https://www.law.berkeley.edu/files/pools.pdf (consultado el 7 de octubre de 2025). HELLER, M.A.; EISENBERG, R. S. «Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research», *Science*, 1998, págs. 698-701. Disponible en: https://www.science.org/doi/10.1126/science.280.5364.698 (consultado el 7 de octubre de 2025).
27. SUÑOL, A. «Patentes y hold-up: la acción de cesación ante compromisos FRAND», *InDret*, n.º 4/2015, 2015, págs. 1-49. RODILLA MARTÍ, C. *Consorcios de estandarización…, cit.,* págs. 43-44, 153-220.
28. *Ibidem*, pág. 44.
29. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. «Prólogo», *cit*., pág. 10.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Otro escenario destacable que comenzó a finales del siglo XX y ha alcanzado su pleno desarrollo en la actualidad es la creación de protocolos y estándares técnicos, que hicieron posible la interconexión digital global[30]. En un mundo —y economía— interconectado, la interoperabilidad de las redes, los dispositivos, los datos, los servicios… deviene esencial[31]. Desde esta perspectiva, aparecen los consorcios de estandarización, con el propósito de fijar estándares industriales que posibiliten la interoperabilidad de los componentes y la compatibilidad de los productos[32]. No obstante, esta estandarización puede generar situaciones de limitación de la competencia, por lo que las empresas que participan en el proceso de estandarización normalmente se ven obligadas por las propias normas que rigen el consorcio a licenciar la patente que protege la tecnología elegida. Estas licencias deben realizarse en los términos FRAND, *fair, reasonable and non-discriminatory* —esto es, justo, razonable y no discriminatorio[33]—, precisamente para evitar situaciones de restricción de la competencia. Ante la importancia de la cuestión, en el seno de la UE se tramitó una Propuesta de Reglamento sobre Patentes esenciales, aprobada por el Parlamento Europeo el 28 de febrero de 2024, cuyo objetivo era facilitar la obtención de licencias de patentes esenciales en condiciones FRAND. Además, preveía la creación de un registro europeo en la materia, así como la instauración de un procedimiento de conciliación obligatorio ante la EUIPO[34]. La propuesta de Reglamento fue retirada por la Comisión en 2025 alegando que no había condiciones para llegar a un acuerdo entre instituciones y partes implicadas; sin embargo, el asunto parece que no ha quedado zanjado, pues el Parlamento ha interpuesto demanda contra la Comisión para anular su

30. DE MIGUEL ASENSIO, P.A. «Internet y derecho internacional privado: Balance de un cuarto de siglo», en AAVV (Álvarez González, S.; Arenas García, R.; De Miguel Asensio, P.A.; Sánchez Lorenzo, S.A.; Stampa, G., eds.) *Relaciones transfronterizas, globalización y Derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas*, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2020, pág. 212.
31. GONZÁLEZ OTERO, B. *Interoperabilidad, internet de las cosas y derechos de autor*, Reus, Madrid, 2019, pág. 23.
32. GERADIN se refiere a estos estándares en los siguientes términos: «Standards are typically created by voluntary organizations (generally referred to as standard-setting organizations (SSOs)) composed of participants from a given market or industry (electronic components, communications, etc.). They meet to discuss, analyze, refine, and ultimately adopt mutually acceptable standards, which ensure competing and complementary products and components are compatible and can interoperate with one another». GERADIN, D. «Standardization and technological innovation: Some reflections on ex-ante licensing, FRAND, and the proper means to reward innovators», *Conference «Intellectual Property and Competition Law» Brussels,* 2006, pág. 1.
33. RODILLA MARTÍ, C. *Consorcios de estandarización…, cit.*, págs. 80-81.
34. GARCÍA VIDAL, Á. «Nuevas normas para las patentes: propuestas regulatorias europeas», *Los sistemas de Propiedad Industrial en la encrucijada actual, Economía Industrial*, n.º 433, 2024, págs. 111-120. Disponible en: https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/433/12GARCÍA_EI433_web.pdf (consultado el 20 de enero de 2026).

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Decisión de 16 de julio de 2025 de retirada del referido Reglamento (Asunto C-727/25)[35].

Por último, entre los muchos ejemplos que podrían citarse, la inteligencia artificial —en adelante, «IA»[36]— aparece como un nuevo elemento que viene a reconfigurar los mimbres del sistema actual de protección de la propiedad industrial. Esta tecnología se está desarrollando a gran velocidad, así, se ha evolucionado en un breve plazo de temporal de algoritmos automatizados, a sistemas de IA generativa y, en la actualidad, a sistemas de IA agéntica[37], por lo que resulta complicado prever cuál será el siguiente estadio de esta tecnología y sus consecuencias sociales, jurídicas, industriales, etc.[38]. En el ámbito de las patentes se plantean numerosas cuestiones, sin ánimo exhaustivo, relacionadas con el reconocimiento de la condición de inventor en los casos de IA generativa, la necesidad de revisar conceptos fundamentales como el de «persona experta en la materia» o «estado de la técnica», así como su impacto en los requisitos

35. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW. «Slim majority vote to sue European Commission for pulling SEP proposals». Disponible en: https://www.worldipreview.com/patent/slim-majority-vote-to-sue-european-commission-for-pulling-sep-proposals?utm (consultado el 20 de enero de 2026). Al respecto, *vid.* https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0727-25-00000000RD-01-P-01/REQ_COMM/313831-ES-1-html (consultado el 15 de marzo de 2026).

36. Siguiendo la definición de inteligencia artificial dada por NIEVA FENOLL: «[…] podría decirse que [la inteligencia artificial] describe la posibilidad de que las máquinas, en alguna medida, "piensen", o más bien imiten el pensamiento humano a base de aprender y utilizar las generalizaciones que las personas usamos para tomar nuestras decisiones habituales». NIEVA FENOLL, J., *Inteligencia artificial y proceso judicial*, Marcial Pons, Madrid, 2018, pág. 20. Ya se están desarrollando algunas propuestas como la consideración de nuevas categorías de inventores, que incluyan al «Inventor Artificial», y la utilización de sistemas como el «*Invention's Conception Contribution Test*» que permite medir el nivel de implicación del «agente inteligente artificial» en el proceso de obtención de la invención. Al respecto *vid*. SÁNCHEZ GARCÍA, L. *El inventor artificial: Un reto para el Derecho de Patentes,* Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2020.

37. La IA agéntica ha sido definida como un conjunto de sistemas compuestos por agentes de software que pueden comportarse e interactuar de forma autónoma para lograr un objetivo. El Gobierno de UK lo define en su página web oficial como: «Artificial intelligence (AI) agents are small, specialised pieces of software that can make decisions and operate cooperatively or independently to achieve system objectives. Agentic AI refers to AI systems composed of agents that can behave and interact autonomously in order to achieve their objectives». Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/ai-insights/ai-insights-agentic-ai-html (consultado el 9 de agosto de 2026).

38. Entre las normas que regulan estos sistemas de IA destaca el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial —en adelante, «RIA»—, así como el Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689 (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230, en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, que se ha venido denominando —en adelante, «Reglamento Ómnibus digital sobre IA»—.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

de patentabilidad —como la novedad o la actividad inventiva—, entre otros muchos interrogantes que se abordarán a lo largo de esta obra[39].

Otro ejemplo, si bien con una incidencia menor que la de los sistemas algorítmicos —al menos por el momento—, lo constituye la irrupción de nuevas realidades virtuales, como el metaverso[40]. Así, deberá afrontarse el necesario proceso de interconexión de los múltiples metaversos que actualmente existen, a través de la necesaria definición de estándares —con toda la problemática jurídica que de ello puede derivarse—, así como la protección de las patentes que se desarrollen dentro del metaverso, las consecuencias que la divulgación de una invención dentro de este mundo virtual pueda tener sobre la patentabilidad de las invenciones, entre otras muchas cuestiones jurídicas[41].

Por último, conviene señalar que tras los retos presentados por la pandemia de la COVID-19, la UE ha promulgado diversos instrumentos para gestionar este tipo de emergencias y garantizar el acceso a productos esenciales y la libre circulación dentro del mercado interior, como el Reglamento por el que se establece el Instrumento de Emergencia del Mercado Único (ahora denominado Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior)[42] y el Reglamento (UE) 2025/2645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2025, sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 816/2006, que permitirá que determinados derechos de patentes —así como modelos de utilidad y certificados complementarios de protección— se utilicen sin el consentimiento de sus titulares para garantizar la disponibilidad de productos en caso de crisis, como

39. SÁNCHEZ GARCÍA, M. L. «Retos actuales del sistema de patentes en la era de la inteligencia artificial», *Economía Industrial*, n.º 433, págs. 151-163.
40. JUÁREZ describe el metaverso en los siguientes términos: «El metaverso, desde el punto de vista etimológico, se considera como una conceptualización de un "universo" (verso) "más allá" (meta), es decir, de un universo o espacio digital, que va a convivir con el mundo real. Este nuevo universo es digital, virtual y tridimensional (3D), en donde existe una total fusión o inmersión con los usuarios que lo utilicen, gracias al desarrollo de las tecnologías como el blockchain, realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA), internet de las cosas (IoT), la web 3.0 y los NTFs (tokens no fungibles)». Así, son muchísimas las dudas que surgen en relación con las invenciones desarrolladas por los avatares del metaverso que existirán en el metaverso o que convivirán en el real y el virtual, cuál deberá ser su régimen de protección, su titularidad, etc. JUÁREZ MARTÍNEZ, D. «Metaverso & la propiedad industrial e intelectual 4.0 (Metaverso & IP 4.0)», *Blog Baylos IP*, 2022. Disponible en: https://baylos.com/blog/metaverso-la-propiedad-industrial-e-intelectual-4-0-metaverso-ip-4-0 (consultado el 1 de octubre de 2025).
41. GARCÍA VIDAL, Á. «La propiedad industrial en el Metaverso», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia,* n.º 96, 2022, págs. 17-26.
42. Reglamento (UE) 2024/2747 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2024, por el que se establece un marco de medidas relativas a una emergencia del mercado interior y a la resiliencia de dicho mercado y se modifica el Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo (Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior).

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

vacunas o equipos de protección. Este Reglamento prioriza los acuerdos voluntarios y presenta las licencias obligatorias como una medida de último recurso.

Todos estos nuevos horizontes son retos que obligatoriamente deberán abordarse en un futuro no muy lejano por el Derecho mercantil, el Derecho internacional privado y el Derecho procesal, por cuanto serán necesarios marcos legislativos adecuados que tengan en cuenta las especiales características que concurren en estos casos y las controversias que pueden surgir en torno a ellos. Estos desafíos, junto con otros ya identificados o aún incipientes, son tratados de forma progresiva en esta obra conforme se examinan las distintas formas de protección de las patentes.

2. EVOLUCIÓN NORMATIVA EN ESPAÑA: DE LOS PRIVILEGIOS DE ISABEL LA CATÓLICA A LA ACTUAL LP

Entre los primeros antecedentes del sistema de patentes en España, encontramos los privilegios españoles. Uno de los primeros fue el concedido en 1478 por la Reina Isabel la Católica a Pedro Azlor, un médico de su corte, a favor de un sistema de molienda —aplicable a molinos de mano, movidos por animales, hidráulicos o de viento— por un periodo de 20 años y para todos sus reinos[43]. Este privilegio otorgaba a Pedro Azlor la exclusiva de explotación durante el tiempo referido y establecía que aquellos que infringiesen este privilegio debían pagarle 50.000 maravedís[44].

Durante el Antiguo Régimen en España se concedieron las denominadas «Cédulas de privilegio de invención», las cuales se otorgaban tanto a favor de nuevas invenciones como de importaciones de tecnología[45]. Estas concedían el derecho de fabricación en exclusiva para lo que era necesario construir y demostrar previamente el invento. Sin embargo, otros inventores preferían solicitar otro tipo de gratificaciones, como cargos en la Administración real, títulos hono-

43. Catálogo de la Exposición de «200 años de patentes», organizado por la OEPM. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf (consultado el 10 de agosto de 2025). GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes de invención», en AAVV (Ayala Carcedo, F.J., coord.). *Historia de la tecnología en España*, Valatenea, Teruel, 2001, pág. 89.

44. MENÉNDEZ DÍAZ, J. Á. «Una breve historia del origen…», *cit*., pág. 3.

45. Constan datos de que muchas de las invenciones por introducción de técnicas extranjeras se obtuvieron por medio de espionaje o plagio. Un caso curioso es el del general Pedro de Zubiaurre que en 1581 encontrándose en Londres por motivos militares tuvo acceso al funcionamiento de las bombas que elevaban el agua del Támesis y que se encontraban patentadas a favor del alemán Peter Morris. Así, siguiendo este modelo que Pedro de Zubiaurre copió, se instalaron nuevas bombas hidráulicas en Bilbao y Sevilla, y posteriormente se le concedió un privilegio por invención por un plazo de 20 años, que le fue concedido en Valladolid el 18 de octubre de 1603. GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes…», *cit.*, págs. 95-96.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

ríficos o premios en metálico, incluso algunos instaban asistencia a la Corte para desarrollar sus ideas[46].

Al respecto, cabe destacar la calidad de las invenciones que se desarrollaron en esa época en España[47], lo que, no obstante, no se tradujo en progresos técnicos o avances sociales, entre otros motivos, por la falta de una clase burguesa emprendedora que respaldase estos inventos. Entre otras patentes de la época, podemos destacar las de Jerónimo de Ayanz, referidas a inventos de vapor, minería, ensayos de máquinas o sumergibles, que son calificadas por los expertos como muy valiosas no solo por la importancia de lo inventado, sino por los documentos detallados y acompañados de dibujos explicativos sobre sus inventos que constan en el Archivo General de Simancas[48].

Durante el Antiguo Régimen, a diferencia de lo que sí ocurrió en otros lugares como Inglaterra —cuyo caso se ha descrito anteriormente—, no se desarrolló actividad legislativa marco sobre los privilegios más allá de cuestiones accesorias y no esenciales, por lo que los privilegios se concedían *ad hoc* sin enmarcarse dentro de ningún tipo de norma. Sin embargo, sí podemos reseñar la creación de la Real Junta General de Comercio en 1679 —que se ha considerado el primer antecedente de la OEPM—, cuyo fin era promover la actividad artesanal e industrial, y que en la práctica terminó por asumir el papel de elevar a los monarcas las propuestas de privilegios de invención. Posteriormente, en 1788 se creó el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, que fue la primera institución española destinada a la recopilación y difusión de información técnica, entre otras cuestiones[49].

46. Un ejemplo de compensación económica a favor del inventor es el caso de «Fray Diego de Lemos, clérigo guardián del monasterio de San Francisco en la ciudad de Astorga e inventor de ingenios navales, quien el 15 de marzo de 1563 obtuvo de Felipe II una Real Cédula de privilegio por la que se le otorgaba un premio de 200 ducados por los gastos ocasionados para la creación de una máquina para facilitar la navegación de naos y galeras». GARCÍA TAPIA, N. *Patentes de invención españolas en el siglo de oro,* OEPM, Madrid, 1990, pág. 45.
47. GARCÍA TAPIA hace un análisis de las invenciones del Antiguo Régimen y muestra no solo la calidad, importancia y variedad de invenciones, sino también la variada procedencia de sus inventores tanto desde el punto de vista de la clase social como de la nacionalidad. Para saber más *vid.* GARCÍA TAPIA, N. «Los orígenes de las patentes…», *cit*., págs. 89-97.
48. El Archivo General de Simancas fue creado por Carlos V y en él se «guarda toda la documentación producida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen Liberal (1834). Constituye, pues, el fondo documental más homogéneo y completo de nuestra memoria histórica de los siglos XVI al XVIII». Para saber más, consulte la página web oficial de Ministerio de cultura: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/presentacion.html (consultado el 10 de agosto de 2025).
49. Catálogo de la Exposición de «200 años de patentes», págs. 31 y 32. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf (consultado el 10 de agosto de 2025).

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

La crisis del Antiguo Régimen que tuvo lugar entre 1808 y 1833 puso fin al despotismo ilustrado —que no había tenido incidencia significativa en la protección de las invenciones— y condujo a la Guerra de la Independencia. La invasión francesa de 1808 aceleró el posterior proceso de construcción de un Estado Liberal y esto, sin embargo, sí tuvo un impacto sobre nuestro sistema de protección de las invenciones, al menos en la teoría. En concreto, en 1811 se promulgó el Real Decreto, de 16 de septiembre de 1811, que incorporaba prácticamente el mismo contenido que la Ley francesa de 1791 —a la que hemos hecho referencia en el apartado anterior—. Esta norma permitía la protección de patentes de invención, perfección o importación, por periodos de cinco, diez o quince años; obligaba a la explotación de la patente en un plazo de dos años; permitía la cesión, venta o transmisión de la patente, y establecía las sanciones para los infractores, entre otras cuestiones. Siguiendo el modelo francés, también, se fundó el Conservatorio de Artes y Oficios, mediante el Decreto de 13 de junio de 1810. No obstante, lo cierto es que no existen datos de ninguna patente concedida al amparo de esta ley[50].

Por su parte, los liberales españoles que no apoyaban a José Bonaparte, ni al Antiguo Régimen, constituyeron las Cortes de Cádiz y promulgaron la Constitución de 1812, la cual hacía una tímida referencia a la protección de los inventores[51].

Posteriormente, tras la liberación de la dominación francesa y el retorno de Fernando VII a España en 1814, se abolieron las reformas liberales y se produjo una vuelta al régimen anterior de los privilegios. Tras el Sexenio absolutista y el pronunciamiento de Riego, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 y es en este Trienio Liberal de 1820 a 1823 en el que se dictó la Ley de 2 de octubre de 1820, considerada como la primera ley española de patentes —a pesar de que formalmente utilizaba el término de «certificado de invención»—. Esta ley, inspirada en el fundamento iusnaturalista de la Ley francesa de 1791, calificó este derecho como una propiedad y eliminó el procedimiento administrativo previo para verificar la realidad y novedad de la invención, como ocurría en Francia[52].

Desde el inicio del siglo XIX son muchas las idas y venidas de la historia española, las cuales tuvieron un gran impacto en los sistemas políticos que se fueron instaurando y que dieron lugar a distintos regímenes normativos. Con-

50. SAIZ GONZÁLEZ, J. P. *Invención, patentes e innovación…*, *cit*., págs. 81-84.
51. Art. 335.5.º de la Constitución de 1812: «Tocará a estas diputaciones: […] 5.º Promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquier de estas ramas».
52. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit*., págs. 254-256.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

cretamente, hasta la promulgación del Estatuto sobre Propiedad Industrial, podemos destacar algunas normas.

En primer lugar, el Real Decreto, de 27 de marzo de 1826, sobre privilegios de industria, el cual volvió a la nomenclatura de «privilegio», pero en la práctica no se diferenciaba de las anteriores patentes afrancesadas o los certificados de invención de la Ley de 1820. Asimismo, mantuvo el otorgamiento del derecho sin requerir un previo examen de novedad o utilidad del objeto. Posteriormente, se promulgaron una serie de reales órdenes[53] que matizaban el Real Decreto, de 27 de marzo de 1826, por ejemplo, la Real Orden, de 27 de junio de 1829, que contenía especificaciones respecto de las patentes de introducción, aclarando que se conceden a los efectos de fabricar el invento en el país y no para su importación[54], debiendo acreditarse su efectiva explotación.

Más adelante, se promulgó la Ley de Patentes, de 30 de julio de 1878, que se enmarcaba en un contexto de mejora de la economía española que tenía como consecuencia un crecimiento de los índices de producción industrial. Esta norma contenía una regulación bastante completa de la materia que, aunque encontraba inspiración en la de 1826, realizaba una elaboración más detallada de algunas cuestiones como las posibilidades de tutela judicial. En concreto, podemos destacar la regulación establecida en los títulos noveno y décimo que regulaban cuestiones como las infracciones, las penas y la jurisdicción. En este sentido, determinaba que las reclamaciones, que podían ser civiles o penales, se interpondrían ante los Jurados Industriales y los tribunales ordinarios. Este nuevo marco legal acompañado del contexto histórico que se sucedió a continuación tuvo como consecuencia un enorme incremento de los expedientes sobre patentes de invención e introducción[55].

El siguiente hito destacable es la Ley de 16 de mayo de 1902, la cual fue más allá de las invenciones y reguló otras instituciones de la propiedad industrial, como los modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, las marcas, los nombres comerciales e incluso incluía algunas normas de represión de la com-

53. «Real Orden de 14 de junio de 1829, Real Decreto de 23 de diciembre de 1829, Real Cédula de 30 de julio de 1833, la Real Orden de 14 de marzo de 1848, la Real Orden de 22 de noviembre de 1868, los artículos 291, 292, 550 y 552 del Código Penal de 17 de junio de 1870, la Real Orden de 27 de agosto de 1875 y la Real Orden de 15 de marzo de 1877». SAIZ GONZÁLEZ, J. P. *Invención, patentes e innovación…*, *cit.*, pág. 91.

54. Real Decreto de 14 de junio de 1829, de Aclaración al Decreto de 25 de marzo de 1826 sobre privilegios de invención e introducción de inventos, apartado 1.º: «Que el privilegio de introducción no es para traer de fuera máquinas, instrumentos, herramientas y demás objetos de esta clase, sino para la ejecución de ellas en el Reino, recayendo solamente el privilegio en la parte o medio que no estuviere practicado antes en España, sin perjuicio del que empleare otro medio sucesivo».

55. SAIZ GONZÁLEZ, J.P. *Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, OEMP, Madrid, 1999, págs. 121-130.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

petencia desleal. Por lo que se refiere a la jurisdicción, esta ley remitía a las normas de enjuiciamiento común, tanto la vía civil como la penal, sin regular ningún régimen especial[56].

El Estatuto de la Propiedad Industrial se dictó en 1929[57] —en adelante: «EPI»—, durante el Directorio civil de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), el cual, también, regulaba las distintas modalidades de propiedad industrial como una materia única. El EPI adolecía de múltiples deficiencias tanto en el plano material, como en el procesal[58]. Entre sus notas características podemos destacar que se mantenía la concesión sin examen previo de la novedad, introducía las llamadas patentes de explotación, permitía que los descubrimientos científicos pudieran ser objeto de patente y declaraba excluidos de patentabilidad los productos farmacéuticos y alimenticios.

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y modelos de utilidad —en adelante: «LP de 1986»—, se promulgó en un contexto completamente distinto a los anteriores, concretamente en la tesitura de la entrada de España a la Unión Europea, por lo que dibujaba un nuevo y moderno sistema de patentes. Constituyó una europeización y modernización del derecho de patentes, para lo que empleaba una técnica jurídica mucho más depurada que la del EPI, lo que se ponía de relieve, por ejemplo, en el uso de conceptos claramente delimitados que acogían una larga elaboración doctrinal. Además, se trataba de una regulación legal mucho más completa que la anterior, tanto en cada una de las instituciones, como en la introducción de otras nuevas, como en la amplia regulación de las licencias contractuales y obligatorias[59].

La posterior y vigente Ley 24/2015, de Patentes —en adelante: «LP»—, entró en vigor en abril de 2017, tras una extensa *vacatio legis*, y sustituyó a la LP de 1986. Esta LP vino a dar respuesta a un nuevo panorama económico y social, en el que más del 90% de las patentes son concedidas por la Oficina Europea de Patentes, según se expone en la exposición de motivos de la propia ley. Entre sus objetivos se encuentran la necesaria adecuación y actualización

56. BAYLOS MORALES, M. «Introducción», *cit.*, págs. 258-260.
57. El Estatuto de la Propiedad Industrial se promulgó originariamente en el Real Decreto-Ley, de 26 de julio de 1929, que fue modificado por el Real Decreto-Ley, de 15 de marzo de 1930, y refundido con la Real Orden de 30 de abril de 1930. Así, toma el nombre de Estatuto de la Propiedad Industrial y adquiere rango de ley en 1931. Para saber más, *vid*. SAIZ GONZÁLEZ, J.P. *Propiedad Industrial y Revolución Liberal…, cit.,* págs. 154-168.
58. Además, las modificaciones que sufrió tampoco fueron acertadas —patentabilidad de los descubrimientos científicos o creación de la patente económico comercial—, siendo un hito el título del artículo de DIEZ VELASCO que las calificaba de «erratas de imprenta». DÍAZ VELASCO, M. «¿Serán erratas de imprenta?: Examen crítico del Decreto de 26 de diciembre de 1947 por el que se modifica el vigente Estatuto de Propiedad Industrial», *Revista de derecho mercantil,* n.º 12, 1947, págs. 411-444.
59. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *La Nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes,* Tecnos, Madrid, 1986, págs. 21-22.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

del marco normativo español al Derecho de patentes internacional y de la Unión Europea[60], la simplificación de la protección de la innovación y el refuerzo de la seguridad jurídica, permitiendo la obtención de títulos de patentes sólidos[61]. Esta norma, también, introducía importantes cambios respecto del régimen de protección de los modelos de utilidad[62].

La LP se desarrolla en el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes —en adelante, «RLP»—. Este RLP regula cuestiones relacionadas con la solicitud de patente, el procedimiento de concesión, oposición, revocación o limitación, así como otras cuestiones relacionadas con las funciones de la OEPM. Precisamente, el RLP acaba de ser modificado —por medio del Decreto 1186/2025, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., y se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, aprobado por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo—, afectando de forma muy acotada a algunos preceptos sobre el contenido de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de diferentes actos en los procedimientos de concesión de patentes. Las cuestiones relativas a su concesión y posible impugnación serán tratadas en el capítulo tercero de esta obra.

Con posterioridad, en 2021, se publicó un Anteproyecto de reforma de la LP, que, según explicaba en su Exposición de Motivos, se proponía a efectos: «no solo de dotar de mayor claridad, seguridad jurídica y coherencia a los usuarios del sistema, sino de corregir deficiencias detectadas en la aplicación de esta norma y adaptar la normativa española de patentes a los cambios interpretativos

60. Podemos destacar como cambios legislativos internacionales producidos desde 1986: (i) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hechos en Marrakech, 15 de abril de 1994; (ii) el Tratado sobre el Derecho de Patentes, Ginebra, 1 de junio del 2000, y (iii) el Reglamento (CE) número 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, que creó el certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

61. DE CASTRO ARAGONÉS, J.M.; FÀBREGAS SABATÉ, X. «Nueva Ley de patentes», *Diario La Ley [en línea],* n.º 8675, Sección Tribuna, 2015 (LA LEY 7943/2015).

62. CANDELARIO MACÍAS destacaba los siguientes cambios respecto de esta institución de los modelos de utilidad: «La nueva reglamentación (Ley 24/2015) incide sobre el modelo de utilidad en una serie de aspectos tales como la delimitación del estado de la técnica al equipararlo con el de la patente de invención, igualmente, se varía el tipo de invenciones susceptibles de ampararse bajo modelos de utilidad, que en la anterior normativa se constreñía en demasía a la mecánica, ahora se abre a nuevos sectores económicos, por ejemplo, la domestica y la química. Y, por último, otro de los aspectos relevantes que aborda la nueva normativa viene proporcionado por la condición precisa —el informe del estado de la técnica— para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección». CANDELARIO MACÍAS, M.I. «El "reciente" modelo de utilidad», *Revista CEFLegal*, n.º 207, 2018, págs. 5-38.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

operados en materia de patentes a nivel internacional, en el seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Unión Europea»[63]. El anteproyecto fue informado por el CGPJ en mayo de 2023, pero no ha continuado su tramitación parlamentaria, por lo que *de facto* podemos considerarlo abandonado[64].

3. CONCEPTOS ESENCIALES

3.1. LA INVENCIÓN

Antes de adentrarnos en el concepto de patente, conviene definir qué es lo que se entiende por invención. La palabra invención proviene del latín *inventio* y significa acción y efecto de inventar[65]. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO define la invención como «una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado»[66]. No obstante, según el sistema normativo solo son patentables las invenciones susceptibles de aplicación industrial. Así, llegamos al concepto de la invención —técnica o industrial— de BOTANA AGRA que la define como «una creación del intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la naturaleza y de la que deriva un resultado directamente aplicable en la industria»[67]. De esta definición destacan las siguientes notas:

63. Este Anteproyecto de reforma de la LP proponía diversos cambios, entre otros, relativos a la redacción de la excepción de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, incluyendo la referencia expresa a la exclusión de la patentabilidad de los productos —vegetales o animales y partes vegetales o animales— obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos; o cambios respecto del procedimiento, como la inclusión de la aclaración sobre la posibilidad de modificar las reivindicaciones, así como la descripción y los dibujos. También, se proponían dos cambios que afectan a la parte procesal de la LP, relativos al plazo para contestar a la demanda o reconvención, actualmente establecido en dos meses, proponiéndose su regulación en sesenta días. Y la incorporación de un nuevo precepto, como art. 120 bis LP, sobre la suspensión de procedimientos judiciales, en casos de litispendencia o conexión de causas entre procesos judiciales españoles y procedimientos ante la OEPM y la Oficina Europea de Patente.
64. Puede consultarse el informe del CGPJ en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/General-Council-of-the-Judiciary/Activity-of-the-CGPJ/Reports/Informe-sobre-el-anteproyecto-de-Ley-de-modificacion-de-la-Ley-17-2001--de-7-de-diciembre--de-Marcas--la-Ley-20-2003--de-7-de-julio--de-Proteccion-Juridica-del-Diseno-Industrial--y-la-Ley-24-2015--de-24-de-julio--de-Patentes (consultado el 11 de agosto de 2025).
65. Según la definición dada por la RAE, en el Diccionario de la lengua española. Disponible en: https://dle.rae.es/invenci%C3%B3n (consultado el 11 de agosto de 2025).
66. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.; DEL BARRIO PÉREZ, Á.; ARROYO APARICIO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi Thomson Reuters, Madrid, 2025, pág. 448.
67. BOTANA AGRA, M. «Invención y patente», en FERNÁNDEZ-NOVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017, págs. 100-103.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

– La invención es una regla, entendida como secuencia ordenada de actuaciones, repetible en el tiempo.

– La finalidad de esta regla es el obrar técnico humano, esto es, conseguir un resultado con entidad física que pertenezca a la técnica aplicable a la industria.

– Se requiere que esta regla sea nueva, no conocida.

Por su parte, el art. 4.1 LP *ab initio* establece que «son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». Asimismo, el apartado cuarto de este artículo aclara que no se considerarán invenciones: «a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores; d) Las formas de presentar informaciones». Además, según el apartado quinto del referido artículo, no cabe la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el apartado cuarto «solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal».

La IA plantea retos no solo cuando se analiza su posible papel como inventor artificial —lo que se tratará más adelante—, sino también cuando se la considera como un objeto de protección jurídica en sí misma. Los algoritmos, que cuentan con un papel protagonista en esta nueva era, pueden definirse como el conjunto, total o parcialmente ordenado, de operaciones que se pretende realizar para conseguir un resultado concreto o resolver un problema específico[68]. En consecuencia, si son considerados como métodos matemáticos o programas de ordenador —aunque en realidad no encajan de forma exacta en estos conceptos— no serían susceptibles de ser patentados, pese a que sí sería posible su protección cuando se encuentren integrados en una invención que cumpla los requisitos para ser protegida. De hecho, algunos autores, como AZUAJE PIRELA y FINOL GONZÁLEZ planten si esta exclusión de los métodos matemáticos debería persistir en el caso de los algoritmos, de modo que pudieran llegar a concebirse como verdaderas invenciones[69]. Al respecto, existen corrientes doctrinales que defienden que la pro-

68. PÉREZ SANZ, C. «Aspectos legales del Big Data», *Revista de Estadística y Sociedad*, n.º 68, 2016, pág. 21.
69. AZUAJE PIRELA, M.; FINOL GONZÁLEZ, D. «Algunos retos de la Propiedad Intelectual e Industrial frente a la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías», *Anuario de propiedad intelectual*, n.º 2018, 2019, pág. 407.

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí

Si quieres adquirir esta obra haz click aquí



ARANZADI DERECHO MERCANTIL

La tutela de las patentes atraviesa una etapa de profunda transformación, condicionada tanto por las sucesivas reformas normativas como por el impacto de la innovación tecnológica. En el ordenamiento jurídico español, esta evolución ha configurado un marco de protección en el que se suscitan importantes cuestiones de orden sustantivo, procesal e institucional.

La presente obra ofrece un análisis sistemático, integral y actualizado de las distintas formas de tutela de las patentes en España. A tal efecto, se abordan, entre otras cuestiones, la evolución del régimen jurídico de protección de las patentes desde una perspectiva sustantiva; el régimen de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, tanto en vía administrativa como en sede jurisdiccional; la tutela penal de las patentes; las distintas pretensiones que se pueden ejercitar en el proceso civil; y los medios adecuados de solución de controversias (MASC), junto con el estudio de las principales instituciones que articulan la resolución extrajudicial de los conflictos en este ámbito. El análisis se desarrolla a partir de la legislación vigente, la jurisprudencia más relevante y las aportaciones doctrinales recientes.

Más allá de la exposición del Derecho positivo, la obra identifica y examina los principales problemas existentes y los retos que se plantean en este ámbito. En particular, presta especial atención a la incidencia de las nuevas tecnologías y, singularmente, de la inteligencia artificial en los instrumentos de tutela, así como a las cuestiones que estos desafíos suscitan en relación con la efectividad y la adecuación del sistema de protección jurídica de las invenciones.

ISBN: 978-84-1085-907-4



AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0280/2005
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2005/0100

ARANZADI