

La propietat industrial (I)

El sistema de patents

Josep-Oriol Llebot Majó

PID_00144394

Índex

| | |
|---|----|
| Introducció | 5 |
| Objectius | 6 |
| 1. La propietat industrial i el dret de la competència | 7 |
| 2. El significat i la funció del sistema de patents | 10 |
| 3. El sistema de patents espanyol | 11 |
| 3.1. Els requisits de patentabilitat | 12 |
| 3.2. El dret a la patent | 16 |
| 3.3. El procediment de concessió de la patent | 18 |
| 3.4. El dret de patent | 22 |
| 3.5. Accions per violació del dret de patent | 25 |
| 3.6. L'obligació d'explotar, la nul·litat i la caducitat de la patent | 27 |
| 3.7. La internacionalització del dret de patents | 29 |
| 4. El model d'utilitat | 32 |
| 5. El disseny industrial | 34 |
| 6. El secret empresarial (<i>know how</i>) | 38 |
| 7. La protecció jurídica d'altres innovacions i creacions | 40 |
| 7.1. Obtencions vegetals | 40 |
| 7.2. Topografies de productes semiconductors | 41 |
| 7.3. Programes d'ordinador | 43 |
| 7.4. Creacions publicitàries | 44 |
| 8. La transmissió dels drets de propietat industrial | 46 |
| 8.1. El contracte de llicència de patent i de <i>know how</i> | 46 |
| 8.2. La transferència de tecnologia | 51 |
| Resum | 53 |
| Exercicis d'autoavaluació | 55 |
| Solucionari | 56 |
| Bibliografia | 57 |

Introducció

L'estudi de la propietat industrial consisteix en l'estudi de la disciplina jurídica protectora d'un conjunt de béns immaterials constitutius d'invencions o creacions de la ment humana que tradicionalment estan vinculats a l'exercici d'activitats empresarials i integrades a l'establiment mercantil de l'empresari. El desenvolupament d'aquest estudi exigeix que en primer lloc determinem el significat i el contingut de l'expressió *propietat industrial* i a continuació el de les relacions entre les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial i el dret de la competència. Aquest segon pas és necessari perquè els drets de propietat constitueixen drets d'exclusió a l'explotació en el mercat i amb finalitats concurrencials d'un bé immaterial i, per tant, representen una limitació a la competència.

Aclarides les qüestions anteriors, iniciem l'estudi del règim jurídic corresponent en cada una de les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial. La primera modalitat és la relativa a les invencions susceptibles de protecció mitjançant patent, l'anàlisi de la qual comencem establint-ne el significat i la funció per a posteriorment descriure els elements estructurals de la seva disciplina jurídica tant en l'ordenament espanyol com en el règim internacional. El model d'utilitat és la segona modalitat de propietat industrial, l'objecte de la qual consisteix també en una invenció encara que diferent de la protegida mitjançant patent i el règim jurídic de la qual també analitzem. Entre les modalitats de propietat industrial tradicionals també hi ha els models i dibuixos industrials, que a diferència dels anteriors tenen per objecte creacions de forma, i en un sentit ampli també els secrets industrials el significat i funció dels quals estan en relació amb la disciplina de les diferents modalitats de propietat industrial estudiades.

El desenvolupament tecnològic ha produït una ampliació del nucli original de la disciplina de la propietat industrial mitjançant l'aparició d'altres innovacions i creacions, la necessitat de protecció de les quals es fonamenta en raons anàlogues. Aquestes noves modalitats de propietat industrial o intel·lectual la disciplina de la qual exposem en apartats successius són les obtencions vegetals, les topografies de productes semiconductors, els programes d'ordinador i les creacions publicitàries. La naturalesa de drets inherent a tots els títols de propietat industrial enumerats ens porta finalment a referir-nos breument a la disciplina de la seva transmissió i, en especial, al règim de les llicències de patent i de *know how*, per a acabar amb una referència al règim al qual aquests negocis queden subjectes en matèria de defensa de la competència.

Objectius

Quan hàgiu acabat l'estudi d'aquest mòdul, hauríeu de ser capaços de:

- 1.** Comprendre el significat de la relació entre la propietat industrial i el dret de la competència.
- 2.** Entendre el fonament i la funció del sistema de patents i conèixer els elements estructurals del seu règim jurídic en l'ordenament espanyol i internacional.
- 3.** Conèixer l'objecte de protecció dels altres títols de propietat industrial, el contingut del seu règim jurídic i la relació entre aquests i els secrets empresarials.
- 4.** Entendre la disciplina i conèixer el contingut de les noves modalitats de protecció de la propietat industrial i intel·lectual sorgides amb el progrés tecnològic.
- 5.** Conèixer el règim de transmissió dels drets de propietat industrial i la disciplina de la competència a la qual estan subjectes els negocis que persegueixen la transferència de tecnologia.

1. La propietat industrial i el dret de la competència

El títol de l'apartat amb què iniciem l'estudi del dret de la propietat industrial proposa l'exposició del significat i el contingut de les relacions entre aquest últim i el dret de la competència. El pas previ per a dur a terme aquesta exposició és la determinació del significat i el contingut de l'expressió propietat industrial, ja que és clar que respecte al dret de la competència ha quedat ja determinat en el mòdul anterior. L'única norma de l'ordenament jurídic espanyol que delimita el contingut de l'expressió *propietat industrial* és l'article 2.1 del Conveni de la Unió de París (CUP) per a la protecció de la Propietat Industrial de 20 de març de 1883 segons el qual:

la protecció de la propietat industrial té per objecte les patents d'invenció, els models d'utilitat, els dibuixos i models industrials, les marques de fàbrica o de comerç, les marques de servei, el nom comercial, les indicacions de procedència o denominacions d'origen, i també la repressió de la competència deslleial.

En el pla positiu, aquesta enumeració de les matèries que constitueixen l'objecte de protecció de la propietat industrial no coincideix plenament amb les que formen el contingut de la propietat industrial en l'ordenament jurídic espanyol.

La Constitució espanyola atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre la matèria relativa a la propietat industrial (art. 149.1.9a.) i alguns estatuts d'autonomia confereixen a les corresponents comunitats autònomes la competència d'execució sobre la mateixa matèria. Ara bé, el contingut d'aquesta competència no comprèn totes les matèries referides en la definició de l'article 2.1 del Conveni de la Unió de París. D'aquesta s'han d'eliminar tant la menció a les indicacions de procedència o denominacions d'origen com la referida a la repressió de la competència deslleial. La primera perquè algunes comunitats autònomes han assumit competències en matèria de denominacions d'origen en col·laboració amb l'Estat, fet que pressuposa la seva no-inclusió en el títol competencial exclusiu de l'article 149.1.9a. CE i així ho ha argumentat el Tribunal Constitucional en la Sentència de 20 de desembre de 1990. La segona perquè el mateix legislador s'ha manifestat exclouent la disciplina contra la competència deslleial del contingut de la propietat industrial en fundar la competència de l'Estat per a la regulació d'aquesta matèria en els títols establerts en els articles 149.1.6a., 8a. i 13a. de la CE (LCD, núm. IV de l'EM).

La modificació de la definició oferta per l'article 2.1 del CUP no acaba amb aquestes dues supressions sinó que l'ha de seguir l'addició d'altres modalitats de protecció d'invencions o creacions sorgides com a conseqüència del desenvolupament tecnològic i que per la seva estructura i funció són assimilables a les més tradicionals. Aquestes noves modalitats de propietat industrial són

les relatives a les obtencions vegetals (LOV, núm. 4 EM) les topografies dels productes semiconductors i els certificats de protecció complementària per a medicaments i productes fitosanitaris.

En el pla doctrinal mercantil l'expressió *propietat industrial* comprèn no solament l'estudi de les matèries que integren el seu contingut positiu sinó també d'altres que, encara que no s'esmenten en la definició o que s'exclouen en el pla positiu, com el rètol d'establiment i les indicacions de procedència, han estat tradicionalment analitzades sota aquesta expressió, i també algunes altres que, com els programes d'ordinador o les creacions publicitàries, per diverses raons, estan compreses sota la categoria de la propietat intel·lectual i, en fi, d'aquelles que com els noms de domini a Internet guarden relació amb les matèries anteriors.

En qualsevol cas, l'element sistemàtic que permet d'aglutinar aquest conjunt de matèries es troba en la naturalesa de l'objecte dels drets compresos en les diferents modalitats de protecció d'invençions o creacions integrades sota les expressions *propietat industrial* i *propietat intel·lectual* i no en el fet que aquests drets constitueixin veritables drets de propietat. L'objecte de tots aquests drets està constituït per béns immaterials que es caracteritzen per ser el producte de creacions de la ment humana. Aquest element sistemàtic comú justifica que en l'àmbit internacional s'hagi generalitzat l'ús de l'expressió *propietat intel·lectual* per a designar tots els drets sobre béns immaterials i, per tant, amb un significat globalitzador absent en la mateixa expressió utilitzada en l'ordenament jurídic espanyol que comprèn únicament el denominat dret d'autor i drets afins.

L'exposició del significat i el contingut de les relacions entre les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial i el dret de la competència ha de partir de la constatació de l'especial estructura dels drets de propietat industrial que confereixen al seu titular un dret d'exclusió davant tercers. Aquest dret d'excloure els tercers de l'explotació en el mercat i amb finalitats concurrencials del bé immaterial objecte del dret de les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial produeix una evident tensió amb la competència econòmica com a fonament, objecte i funció del dret de la competència perquè els drets de propietat industrial limiten la competència respecte a l'explotació del bé immaterial que constitueix l'objecte d'aquests drets. El fonament de la limitació de la competència que produeix l'atribució d'aquests drets d'exclusió es troba en la mateixa funció que desenvolupen i que, com veurem més endavant en tractar en concret de cada una de les modalitats, també se situa en la tutela de la competència i, per tant, el fonament constitucional de la tutela jurídica de les innovacions i creacions s'ha de situar en els articles 38 i 44 de la Constitució.

Aquesta funció anàloga d'ambdós conjunts normatius planteja així mateix el problema de la naturalesa de la relació entre el dret contra la competència deslleial, en especial en l'àmbit dels actes deslleials enfront del competidor, i la legislació sobre propietat industrial. En altres termes, si el dret contra la com-

petència deslleial és aplicable per a la tutela dels drets d'exclusió atorgats per les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial. En principi, la naturalesa de la relació que s'ha d'afirmar és la del caràcter excloent d'ambdues normatives, ja que d'una altra manera acabaria per desplaçar-se la normativa especial de cada modalitat concreta de propietat industrial en benefici de la disciplina general de la competència deslleial. Això no és obstacle perquè davant determinats supòsits el dret contra la competència deslleial compleixi una funció de tutela complementària respecte de la marca notòria i la marca de renom, sempre que no comporti una atribució o extensió d'un dret d'exclusió fora de l'àmbit de la legislació de la propietat industrial.

2. El significat i la funció del sistema de patents

En un món amb competència perfecta i sense patents no hi hauria innovació ni, per tant, desenvolupament tecnològic. Les inversions necessàries per a la producció d'innovacions tecnològiques són irrecuperables en un mercat en estat de competència i sense patents perquè qualsevol pot oferir l'objecte de la invenció assolida a un preu equivalent al cost marginal de producció. La possibilitat d'obtenir un dret de patent que permet recuperar les inversions realitzades és clar que incentiva la investigació i el conseqüent desenvolupament tecnològic. El dret de patent és, per tant, en l'estat descrit, socialment beneficiós, perquè promou el progrés tècnic, però també pot provocar costos socials.

Aquests costos són els costos del monopoli perquè el dret d'excloure els tercers de l'explotació en el mercat i amb finalitats concurrencials del bé immaterial objecte del dret de patent permet al titular fixar el preu del producte per sobre del cost marginal de producció, provocant que alguns consumidors substituïxin el consum d'aquest bé pel d'altres productes que tenen un cost marginal de producció més alt però inferior que el preu al qual s'ofereix el bé objecte de la patent. La concessió del dret de patent pot comportar que els consumidors escullin un producte que sembla més barat però que en realitat exigeix més recursos per a produir-se. A més, els beneficis que proporciona l'excés que sobre el cost marginal paguen aquells consumidors que no substitueixen la seva demanda del bé objecte de la patent, atreu recursos per a investigar i poder arribar a gaudir d'un dret de patent, provocant una duplicació dels esforços d'investigació que també comporten un cost social. Aquests costos socials del dret de patent, que són conseqüència de la limitació de la competència que produeix en el camp de la producció, es justifiquen per la finalitat de promoure la competència en el camp de la innovació.

Els fonaments teòrics exposats no són lliures d'un bon nombre de crítiques que han portat a una situació d'escepticisme no solament respecte al caràcter socialment beneficiós del sistema de patents sinó també de la seva mateixa necessitat per a l'impuls de la competència en el camp de la innovació. Entre aquestes crítiques es pot destacar, en primer lloc, aquelles que apunten a la realitat dels mercats imperfectes que probablement anul·len els beneficis del sistema de patents amb els costos que comporta i, en segon lloc, aquelles altres que apunten als elevats costos d'administració del sistema de patents. En aquest sentit s'ha d'assenyalar que el dret de patents no és aliè a aquestes crítiques, ja que no hi falten mecanismes que tracten de compensar els beneficis que comporta la concessió de patents amb els costos que comporta la implantació d'aquest sistema perquè mitjançant les activitats d'investigació es produeixi innovació i el conseqüent desenvolupament tecnològic.

3. El sistema de patents espanyol

Els precedents remots de les normes que en l'actualitat integren el sistema de patents es troben al segle xv amb la Llei de patents veneciana de 1474 que va tenir escassa transcendència i, posteriorment, deixant enrere una etapa caracteritzada per la concessió de privilegis reals, en l'*Statute of Monopolies* anglès de 1623. Els precedents pròxims se situen, en canvi, en l'escenari de les conseqüències de la Revolució Francesa i pel que fa a Espanya, en la Llei de patents francesa de 7 de gener de 1791, influïda per la nord-americana *Patent Act* de 1790, que inaugura l'analogia –que, com hem vist, encara perdura entre nosaltres– del dret de patent amb el dret de propietat utilitzant l'expressió *propietat industrial* per primera vegada.

La primera disposició espanyola en aquesta matèria de patents és l'efímera Llei de 2 d'octubre de 1820, derogada el mateix any i regulada de nou per un Reial decret de 1826, i més tard per la Llei de patents de 30 de juliol de 1878. El precedent normatiu més destacat està constituït per la Llei de propietat industrial de 1902 que, amb la pretensió d'unificar el règim de la propietat industrial, contenia una regulació de tots els drets d'aquesta naturalesa. Aquesta llei va ser substituïda amb escassos canvis per l'**Estatut sobre propietat industrial** aprovat pel Reial decret llei de 26 de juliol de 1929, text refós aprovat per la Reial ordre de 30 d'abril de 1930 i ratificat amb força de llei per la de 16 de setembre de 1931, i del qual encara es mantenen en vigor alguns preceptes com els relatius al disseny industrial. No obstant això, l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978 i, sobretot, la necessitat d'harmonitzar el dret espanyol de patents amb el vigent en l'àmbit de la Unió Europea va provocar que en la dècada dels vuitanta es dugués a terme una profunda transformació del sistema de patents espanyol.

El sistema de patents espanyol vigent està constituït pel conjunt de normes integrades a l'ordenament jurídic espanyol i que tenen per objecte la regulació de la protecció jurídica de les invencions mitjançant patent. El dret de patents espanyol està contingut en l'ordenament complet i general de l'Estat com a conseqüència de la potestat legislativa que en matèria de propietat industrial atribueix expressament a l'Estat l'article 149.1.9a. de la Constitució, mentre que a les comunitats autònomes els corresponen únicament les competències d'execució sempre que les hagin assumit en els respectius estatuts d'autonomia.

El fonament constitucional de la legislació sobre propietat industrial s'ha de situar, en el pla subjectiu, en l'article 20.1.b, que reconeix el dret fonamental a la producció i creació tècnica, i en el pla institucional, en els articles 38 i 44, el primer per la funció de promoció de la competència que en el camp de la innovació tecnològica desplega el dret de la propietat industrial i el segon pel deure que imposa als poders públics respecte a la promoció de la investigació tècnica en benefici de l'interès general.

La disciplina de la protecció jurídica de les invencions mitjançant patent o altres títols de propietat industrial està continguda en una pluralitat de disposicions nacionals, comunitàries i internacionals totes elles integrades a l'ordenament jurídic espanyol. El règim jurídic del sistema de patents nacional es troba en la **Llei 11/1986, de 20 de març, de patents**¹ i en el **Reial decret 2245/1986, de 10 d'octubre**, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de patents².

⁽¹⁾Modificada per la Llei 21/1992, de 16 de juliol (art. 157), Llei 66/1997, de 30 de desembre (art. 83, 101 i 133), Decret llei 8/1998, de 31 de juliol (art. 36.3, 39.1 a 39.5, 155.2 i 157.1), Llei 50/98, de 30 de desembre (art. 33 i DA 2a), Llei 3/2000, de 7 de gener (art. 5.1.b i 143.3), Llei 14/2000, de 29 de desembre i Llei 10/2002, de 29 d'abril, per la quals modifica la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, per a la incorporació al dret espanyol de la Directiva 98/44/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol, relativa a la protecció jurídica de les invencions biotecnològiques.

⁽²⁾Modificat pel Reial decret 441/1994, d'11 de març.

El sistema de patents espanyol també integra les disposicions del dret comunitari i les que formen el sistema internacional de patents. En la menció i anàlisi del significat i contingut d'aquestes disposicions ens aturarem en els apartats corresponents.

3.1. Els requisits de patentabilitat

Els requisits establerts per a l'obtenció d'una patent o requisits de patentabilitat es poden ordenar en tres grups diversos: **objectius, subjectius i formals**. Els que tenen més rellevància són els requisits objectius de patentabilitat, que són els que han de concórrer en la invenció per a la qual se sol·licita la patent, ja que la seva concurrència és absolutament indispensable per a l'obtenció de la patent. Els requisits subjectius de patentabilitat són els que han de concórrer en el sol·licitant de la patent i els requisits formals són els relatius als documents que formen la sol·licitud de patent i el seu contingut. La LP conté una regulació de tots els requisits de patentabilitat però nosaltres analitzarem en aquest apartat únicament els requisits objectius de patentabilitat mentre que els requisits subjectius i els formals seran objecte d'atenció en els apartats sobre el dret a la patent i sobre el procediment de concessió de la patent, respectivament.

Els requisits objectius de patentabilitat que han de concórrer en la invenció per a la qual se sol·licita una patent són **la novetat, l'activitat inventiva i la susceptibilitat d'aplicació industrial**. L'article 4.1 LP ho expressa amb claredat en establir que són patentables les invencions noves que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial. El pas previ a l'anàlisi del contingut de cada un d'aquests tres requisits objectius ha de consistir a aclarir el significat de l'objecte al qual es refereixen, això és, el significat de la invenció com a bé immaterial susceptible de protecció mitjançant patent. La LP no conté una definició d'invenció, encara que sí que delimita negativament aquest concepte en l'article 4.2. No obstant això, del contingut de l'article 5.1.d del Reial decret 2245/1986 es desprèn que tota invenció ha de consistir en una regla tècnica apta per a la resolució d'un problema tècnic industrial. La patent constitueix, doncs, el mecanisme de protecció de les invencions industrials establert amb la finalitat de promoure el progrés tecnològic mitjançant la incentivació de la competència en la innovació.

El concepte d'invenció jurídicament rellevant no és el concepte vulgar d'invenció, sinó el concepte formulat pel legislador. En aquest sentit, l'article 4.1 disposa que són patentables les invencions que reuneixin els requisits objectius de patentabilitat encara que tinguin per objecte un producte que estigui compost o que contingui matèria biològica, o un procediment mitjançant el qual es produeixi, transformi o utilitzi matèria biològica. La matèria biològica és patentable encara que ja existeixi anteriorment en estat natural sempre que es tracti de matèria biològica aïllada del seu entorn natural o produïda per mitjà d'un procediment tècnic (art. 4.2).

Matèria biològica

Als efectes de la LP s'entén per *matèria biològica* la matèria que contingui informació genètica autoreproducible o reproducible en un sistema biològic i per *procediment microbiològic*, qualsevol procediment que utilitzi una matèria microbiològica que inclogui una intervenció sobre aquesta o que produeixi una matèria microbiològica (art. 4.3).

L'article 4.4 no enumera les invencions no patentables sinó que delimita negativament el concepte legal d'invenció. En el sentit indicat, l'article 4.4 declara que no es consideraran invencions:

- 1) Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics. Aquesta exclusió es justifica perquè cap dels elements esmentats constitueixen una regla tècnica.
- 2) Les obres literàries o artístiques o qualsevol altra creació estètica, i també les obres científiques. És una exclusió tradicional, ja que no són rellevants per al progrés tècnic industrial.
- 3) Els plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats economicocomercials, i els programes d'ordinadors. A excepció de l'exclusió dels programes d'ordinadors, la protecció dels quals

s'instrumenta en l'àmbit del dret d'autor i drets afins i a la qual dediquem un apartat més endavant, la resta d'exclusions es justifiquen perquè tampoc no incideixen sobre la tècnica industrial.

4) Les formes de presentar informacions.

Una vegada delimitat negativament el concepte legal d'invenció, l'article 5 de la LP disposa que algunes invencions, malgrat ser-ho, no poden ser, per diferents raons, emparades per una patent. Estem davant de les denominades **excepcions a la patentabilitat**:

1) La primera d'aquestes excepcions està constituïda per les invencions, l'explotació comercial de les quals sigui contrària a l'ordre públic o als bons costums, sense poder considerar com a tal l'explotació d'una invenció pel mer fet que estigui prohibida per una disposició legal o reglamentària. En particular, no es consideraran patentables en virtut d'aquesta excepció a la patentabilitat:

a) Els procediments de clonació d'éssers humans.

b) Els procediments de modificació de la identitat genètica germinal de l'ésser humà.

c) Les utilitzacions d'embrions humans amb finalitats industrials o comercials.

d) Els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que impliquin per a aquests sofriments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a l'home o l'animal, i els animals resultants d'aquests procediments (art. 5.1).

2) Tampoc no són patentables, encara que són invencions les **varietats vegetals**. Aquesta excepció s'explica perquè aquestes invencions tenen unes peculiaritats en ordre al seu creixement i a la comprovació de la seva executabilitat que fan que només sigui factible concedir-los protecció en el marc d'una disciplina especial a la qual farem atenció més endavant.

3) La tercera excepció a la patentabilitat afecta les **races animals**, si bé són patentables les invencions que tinguin per objecte vegetals o animals sempre que la viabilitat tècnica de la invenció no es limiti a una varietat vegetal o a una raça animal determinada (art. 5.2).

4) També s'exclouen els **procediments essencialment biològics** d'obtenció de vegetals o d'animals i, sens dubte, tampoc no són patentables els procediments purament biològics. A aquests efectes es consideraran essencialment biològics aquells procediments que consisteixin íntegrament en fenòmens naturals com l'encreuament o la selecció.

En canvi són patentables els procediments microbiològics i els productes obtinguts d'aquests procediments (art. 5.3 LP). La menció expressa dels productes microbiològics com a possible objecte de patent s'explica per la finalitat d'evitar els dubtes que es poguessin plantejar amb relació a l'exclusió de les races animals, ja que el producte microbiològic és un ens viu.

5) Finalment, tampoc no és patentable el **cos humà**, en els diferents estadis de la seva constitució i desenvolupament, i també el simple descobriment d'un dels seus elements, inclosa la seqüència o la seqüència parcial d'un gen. Tanmateix, un element aïllat del cos humà o obtingut d'una altra manera mitjançant un procediment tècnic, inclosa la seqüència total o parcial d'un gen, es podrà considerar com una invenció patentable, fins i tot en el cas que l'estructura d'aquest element sigui idèntica a la d'un element natural (art. 5.4).

Les invencions que quedin compreses en el concepte legal d'invenció i que la seva patentabilitat no estigui expressament exclosa poden ser susceptibles de protecció mitjançant patent quan compleixin els requisits de patentabilitat.

El primer requisit objectiu de patentabilitat està constituït per la **novetat**: perquè una invenció sigui patentable ha de ser nova. L'art. 6.1 LP estableix que "una invenció és nova quan no està compresa en l'**estat de la tècnica**".

El concepte d'estat de la tècnica és, per tant, decisiu per a precisar si hi ha novetat o no. La definició de l'estat de la tècnica està continguda en l'article 6.2 en els termes següents:

"...el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio."

La novetat que s'exigeix no es limita a Espanya sinó que té naturalesa mundial i, a més, la data a què es fa referència per a la comparació de l'estat de la tècnica és la data de presentació de la sol·licitud, encara que no sempre serà aquesta data, sinó la data de prioritat unionista.

Així mateix, i per tal d'evitar el risc que es concedeixi una doble patent per a la mateixa invenció, l'article 6.3 assimila a l'estat de la tècnica determinats documents que no podien ser coneguts pel sol·licitant de la patent:

"...se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentados, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieran sido publicadas en aquella fecha o lo sean en una fecha posterior."

Finalment, en l'article 7 es regulen els casos en què una divulgació o utilització prèvia de la invenció no destrueix la novetat, sempre que es produeixin en els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de patent. Aquests casos de divulgació o utilització prèvia de la invenció que no destrueixen la novetat de la invenció són els que tenen la causa en una d'aquestes tres circumstàncies: un abús evident enfront del sol·licitant o el seu causant; exhibicions en exposicions oficials o oficialment reconegudes, o assajos efectuats pel sol·licitant o el seu causant.

El segon requisit objectiu de patentabilitat absolutament imprescindible és l'**activitat inventiva**.

La novetat de la invenció no és un requisit suficient per a obtenir una patent perquè podria ser ínfima comparada amb l'estat de la tècnica anterior. El dret de patent no es pot utilitzar per a tutelar les petites innovacions industrials si tenim presents els seus fonaments i, per això, és necessari que la invenció constitueixi un salt qualitatiu de nivell objectiu. És necessari que, com diu l'article 8, una invenció no derivi de l'estat de la tècnica d'una manera evident per a un expert en la matèria.

El tercer i últim requisit objectiu de patentabilitat consisteix en el fet que la invenció sigui **susceptible d'aplicació industrial**.

El significat d'aquest requisit és establert en l'article 9 en els termes següents:

"se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria."

L'article 4.4 exclou la concurrència d'aquest requisit i, per tant, la patentabilitat, respecte a les invencions consistents en mètodes de tractament quirúrgic, terapèutic o de diagnòstic del cos humà o animal, si bé s'admet la patent dels productes que permeten la posada en pràctica d'aquests mètodes, com ara les substàncies o composicions³ i els aparells i instruments.

⁽³⁾Productes químics i farmacèutics.

3.2. El dret a la patent

Les invencions que poden constituir l'objecte d'una patent són sempre una creació de la ment humana, ja que només una persona pot concebre una invenció. Per això, l'article 10.1 LP atribueix a l'inventor o als seus drethavents el dret a la patent. El dret a la patent és el dret que la LP atorga a l'inventor per a sol·licitar i obtenir la protecció mitjançant patent per a una invenció. Únicament quan l'inventor transmet aquest dret, o bé per disposició legal, és possible que sol·licitin la patent persones jurídiques (art. 2 LP). No obstant això, l'inventor té sempre el dret a ser esmentat com a tal a la patent (art. 14 LP). En els casos en què la invenció ha estat feta conjuntament per diverses persones

el dret a la patent pertany a tots els coinventors en comú (art. 10.2 LP). La regla establerta per a solucionar el conflicte que sorgeix quan la invenció ha estat feta per diverses persones però de manera separada i independent, consisteix a atribuir el dret a la patent a l'inventor que presenti primer la sol·licitud (art. 10.3 LP).

La LP estableix una presumpció *iuris tantum* que el sol·licitant està legitimat per a exercir el dret a la patent (art. 10.4 LP), facilitant així l'inici del procediment de concessió, ja que el sol·licitant no ha d'acreditar que és el veritable inventor.

En cas d'exercici il·legítim del dret a la patent, el titular legítim gaudeix de dues accions, segons si el procediment de concessió ha conclòs o no.

- En cas que no s'hagi produït encara la concessió de la patent al sol·licitant, el titular legítim del dret a la patent pot entaular una acció declarativa del seu dret. En aquest cas, una vegada que la sol·licitud de patent sigui publicada, el jutge que tingui coneixença de l'acció declarativa suspendrà el procediment de concessió fins que recaigui sentència ferma i si és estimatòria el titular legítim pot optar per una de les possibilitats següents en el termini de tres mesos: i) subrogar-se en la posició jurídica del sol·licitant il·legítim, ii) presentar una nova sol·licitud de patent que gaudeixi de la mateixa data de prioritat o iii) demanar que la sol·licitud sigui rebutjada.
- En canvi, una vegada que la patent ha estat concedida al sol·licitant il·legítim, el titular legítim pot demanar que se li transfereixi la patent o exercitar qualsevol dret que li pugui correspondre (art.11 i 12 LP).

En l'actualitat la majoria de les invencions són fetes per assalariats al servei d'un empresari i això obliga a precisar qui és en aquests casos el titular legítim del dret a la patent. La LP distingeix tres classes d'**invencions laborals**:

- 1) Invencions d'encàrrec,
- 2) Invencions de servei,
- 3) Invencions lliures.

Les **invencions d'encàrrec** són les que constitueixen el resultat d'una activitat d'investigació per a l'obtenció de la qual va ser contractat l'inventor. En aquest cas, el dret a la patent correspon sempre a l'empresari i l'inventor només conserva el dret que li sigui reconeguda la paternitat de l'invent (art. 15.1 LP), si bé l'inventor tindrà dret a una remuneració suplementària si la seva aportació personal a l'invent i la importància de la invenció excedeixen de manera evident del contingut del contracte (art. 15.2 LP).

Les **invencions de servei** són aquelles fetes per qui no va ser contractat per investigar sempre que concorrin dues circumstàncies: a) que la invenció es relacioni amb l'activitat professional del treballador a l'empresa i b) que per a obtenir la invenció hagin estat decisius els coneixements adquirits a l'empresa o la utilització dels mitjans proporcionats per l'empresa. En aquest tipus d'invencions, el dret a la patent correspon a l'inventor (art. 16 i 17.1 LP). Tanmateix, l'empresari pot assumir la titularitat de la invenció o reservar-se un dret d'utilització d'aquesta. En aquest últim cas, el treballador tindrà dret a una compensació econòmica justa (art. 17.2).

Les **invencions lliures** constitueixen una categoria residual que comprèn la resta d'invencions laborals en què el dret a la patent correspon sempre al treballador inventor (art. 16 LP).

3.3. El procediment de concessió de la patent

El procediment de concessió de la patent és un procediment administratiu especial regit per les disposicions de la LP (art. 30 i seg.) i pel Reial decret 441/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adequació dels procediments relatius a la concessió, manteniment i modificació dels drets de propietat industrial. La LP preveu dos procediments de concessió: un **procediment general amb informe obligatori de l'estat de la tècnica** i un **procediment de concessió amb examen previ**. En la pràctica l'únic procediment utilitzat des de la publicació de la LP fins no fa gaire ha estat el procediment general amb informe obligatori de l'estat de la tècnica, ja que la disposició transitòria cinquena de la LP deixava al Govern la potestat d'implantar progressivament el procediment de concessió amb examen previ d'acord amb el que preveia aquella.

Procediments

Les sol·licituds de patents del sector de l'alimentació van ser les primeres a quedar subjectes al procediment de concessió amb examen previ en virtut del Reial decret 812/2000, de 19 de maig; i, posteriorment, l'aplicació amb caràcter general a tots els sectors de la tècnica d'aquest procediment s'ha produït mitjançant el Reial decret 996/2001, de 10 de setembre. Aquest procediment no és, tanmateix, l'únic utilitzable per a obtenir una patent espanyola sinó que, com veurem més endavant, també es poden utilitzar els procediments de concessió establerts en el CPE i en el PCT.

1) El **procediment general de concessió** s'inicia amb la **presentació de la corresponent sol·licitud** de patent. L'inventor o els seus drethavents són els qui poden iniciar el procediment mitjançant la sol·licitud, la qual es pot presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (Llei 21/1992, de 6 de juliol, d'Indústria, DA 1r. 1) o a les direccions provincials d'Indústria o a les conselleries d'Indústria de les comunitats autònomes que haguessin assumit en els seus respectius estatuts d'autonomia les competències d'execució en matèria de propietat industrial (art. 21.5 LP).

Web recomanat

www.oepm.es

La sol·licitud de patent està integrada per un conjunt de documents (art. 21.1 LP), encara que l'article 22.1 LP preveu la possibilitat de formular una sol·licitud abreujada per fixar la data de presentació, ja que els vint anys de durada de la patent es computa des d'aquesta data. Els documents que integren la sol·licitud completa són:

Documentació

a) En primer lloc, la **instància** dirigida al director de l'OEPM en la qual, entre altres coses, s'ha de designar l'inventor (art. 23 LP).

b) En segon lloc, la **descripció de la invenció** per a la qual se sol·licita una patent, que ha de ser prou clara i completa perquè un expert en la matèria la pugui executar (art. 25 LP). Ara bé, quan la invenció es refereixi a una matèria biològica no accessible al públic, o a la seva utilització, i quan la matèria biològica no pugui ser descrita de tal manera que un expert pugui reproduir la invenció, només es considerarà que la descripció compleix el que es demana si es presenten els requisits establerts en l'article 25.2 LP.

c) En tercer lloc, **una o diverses reivindicacions** clares i concises que s'han de fundar en la descripció i en les quals s'ha de definir l'objecte per al qual sol·licita la patent. La importància d'aquest document resideix no solament en el fet que concreta la regla tècnica que es vol patentar, sinó també en el fet que delimita l'àmbit de la patent (art. 26 i 60.1 LP).

d) En quart lloc, els **dibuixos**, que tenen caràcter complementari i només seran necessaris quan ajudin a comprendre la descripció i les reivindicacions (art. 60.1 LP).

e) En cinquè i últim lloc, el resum de la invenció, que tindrà exclusivament una finalitat d'informació tècnica (art. 27.1 LP).

La sol·licitud només pot comprendre una sola invenció o un grup d'invençions relacionades entre si que integrin un únic concepte inventiu general (art. 24.1 LP). En cas de no respectar aquest principi d'unitat de la invenció, l'OEPM ho comunica al sol·licitant perquè en el termini de dos mesos presenti al·legacions. Si són desestimades gaudirà d'un termini ulterior per a decidir si presenta sol·licituds divisionàries (art. 24.2 LP), que tindran la mateixa data de presentació que la sol·licitud inicial (art. 24.3 LP).

2) L'admissió a tràmit de la sol·licitud es produeix de manera immediata amb la presentació de la sol·licitud i els documents que la integren i pagant les taxes corresponents, ja que en el termini de vuit dies l'OEPM l'ha d'admetre a tràmit (art. 30 LP).

3) La tercera fase del procediment està constituïda per l'examen d'ofici que ha de realitzar l'OEPM tant sobre els requisits formals de la sol·licitud (art. 31.1 LP) com sobre els requisits de patentabilitat. L'OEPM ha de comprovar, abans que res, si l'objecte de la sol·licitud presentada constitueix una invenció patentable i, així mateix, si és susceptible d'aplicació industrial. Quant a la novetat, només haurà de comprovar si la invenció manca de novetat de manera manifesta i notòria i pel que fa a l'activitat inventiva, està exclosa de l'examen (art. 31.2 LP). En els casos en què l'OEPM aprecii l'existència de defectes formals o que l'objecte de la sol·licitud no és patentable, declararà la suspensió de l'expedient i notificarà les objeccions perquè el sol·licitant contesti en el termini de dos mesos (art. 31.3).

4) Una vegada superada la fase de l'examen d'ofici, el sol·licitant ha de demanar l'**elaboració de l'informe sobre l'estat de la tècnica** (art. 31.5 LP) si no vol que es consideri retirada la sol·licitud (art. 33.3 LP). La realització de l'informe s'ha de demanar per escrit dins dels quinze mesos següents a la data de presentació de la sol·licitud (art. 33.1). L'OEPM procedirà a elaborar l'informe en un termini de tres mesos sobre la base de les reivindicacions i tenint en compte la descripció i, si s'escau, els dibuixos (art. 34.3.II LP). L'elaboració de l'informe permet a l'OEPM emmagatzemar i difondre la informació tecnològica. L'informe sobre l'estat de la tècnica es comunica al sol·licitant i, alhora, es procedeix a la difusió pública mitjançant l'edició d'un fullet i la publicació d'un anunci en el BOPI (art. 34.5 LP). La finalitat d'aquest anunci és alertar els tercers perquè formulin observacions a l'informe (art. 36.1 LP). Les observacions formulades pels tercers es traslladen al sol·licitant que, també al seu torn, pot formular les que estimi pertinents i els comentaris oportuns a les observacions expressades i modificar les reivindicacions (art. 36.2 LP).

L'OEPM publica d'ofici la sol·licitud de patent una vegada transcorregut el termini de divuit mesos des de la data de presentació de la sol·licitud i sempre que la sol·licitud hagi superat l'examen d'ofici i el sol·licitant hagi demanat l'elaboració de l'informe de l'estat de la tècnica (art. 32.1 LP). La publicitat de la sol·licitud de patent es realitza mitjançant el següent:

- la publicació en el BOPI dels elements de la sol·licitud determinats reglamentàriament i
- la publicació d'un fullet de la sol·licitud de patent que conté la descripció, les reivindicacions i, si s'escau, els dibuixos.

A partir de la data de publicació de la sol·licitud de patent, aquesta confereix al titular legítim del dret a la patent una **protecció provisional**. Aquesta protecció provisional consisteix en el dret a exigir una indemnització "razonable y adecuada a las circunstancias" de qualsevol tercer que hagués utilitzat la invenció entre la data de publicació de la sol·licitud i la data de publicació de la concessió (art. 59.1 LP). No obstant això, quan el tercer que va utilitzar la invenció en va tenir coneixement directament del sol·licitant, el titular legítim podrà exigir responsabilitats per la utilització anterior a la publicació de la sol·licitud de patent.

5) La fase següent, en el cas que se segueixi el procediment de **concessió amb examen previ**, consisteix en la petició que el sol·licitant de la patent ha de formular dins dels sis mesos següents a la publicació de l'informe sobre l'estat de la tècnica. Aquesta petició té per objecte la realització de l'examen previ de l'objecte de la sol·licitud de patent per part de l'OEPM, el qual se centra a examinar la patentabilitat de la invenció, incloent-hi la suficiència de la descripció, la novetat i l'activitat inventiva de l'objecte de la sol·licitud de patent (art. 39.2 LP). En el cas que el sol·licitant de la patent no demani la realització de l'examen previ, es reprendran els tràmits del procediment general de con-

cessió i l'OEPM concedirà la patent sol·licitada amb independència del contingut de l'informe i de les observacions formulades per tercers (art. 37.1 LP). Tanmateix, la patent es concedeix sense perjudici de tercer i sense la garantia de l'Estat quant a la seva validesa i a la utilitat de l'objecte sobre el qual recau (art. 37.2 LP).

La publicitat de la concessió de la patent tramitada pel procediment general es realitza mitjançant tres mecanismes:

a) L'anunci de la concessió de la patent en el BOPI (art. 37.3 LP), amb la publicació de la qual es produeixen els efectes del dret de patent (art. 49 LP).

b) La publicació del fullet de concessió de la patent (art. 38 LP).

c) La posada a disposició del públic de tots els documents que integren l'expedient (art. 37.1 LP).

6) Finalment s'efectuarà l'oportuna **inscripció en el Registre de Patents** (art. 79.1 LP). Una vegada concedida la patent, qualsevol interessat està legitimat per a interposar recurs contenciós administratiu contra la concessió (art. 47 LP). El recurs només pot plantejar l'omissió de tràmits essencials del procediment o qüestions que puguin ser resoltes per l'Administració durant el procediment. L'absència de tots o algun dels requisits de patentabilitat només es podrà al·legar mitjançant l'exercici de l'acció civil de nul·litat de la patent (art. 112.1.a LP).

En canvi, quan el sol·licitant de la patent demana la realització de l'examen previ aquesta petició es publica en el BOPI i durant el termini de dos mesos des de la data d'aquesta publicació qualsevol interessat es podrà oposar a la concessió de la patent al·legant la falta de qualsevol dels requisits exigits, fins i tot la falta de novetat o d'activitat inventiva o la insuficiència de la descripció (art. 39.4 LP). En el cas que no es presentin oposicions i que de l'examen previ realitzat per l'OEPM no resulti la falta de cap requisit que ho impedeixi, l'OEPM concedirà la patent sol·licitada (art. 39.7 LP). En el supòsit que es presentin oposicions i/o de l'examen previ realitzat resultés la falta d'algun requisit, l'OEPM notificarà al sol·licitant el resultat de l'examen i li donarà trasllat de les oposicions presentades (art. 39.6 LP).

En el termini de dos mesos des de la notificació el sol·licitant ha de contestar a les objeccions assenyalades per l'OEPM i a les oposicions dels tercers o modificar la descripció i les reivindicacions (art. 39.8 LP). Quan el sol·licitant no realitzi cap acte per obviar les objeccions formulades per l'OEPM o pels tercers, la patent haurà de ser denegada. En els altres casos, l'OEPM, mitjançant resolució motivada, decidirà sobre la concessió una vegada rebuda la contestació del sol·licitant. D'altra banda, quan la resolució declari que falta algun dels requisits de forma o que la invenció no és patentable, l'OEPM atorgarà

al sol·licitant un nou termini que repari el defecte o formuli les al·legacions que estimi pertinents, i a continuació resoldrà amb caràcter definitiu sobre la concessió de la patent (art. 39.10 LP).

La concessió de la patent tramitada pel procediment amb examen previ també es fa sense perjudici de tercer i sense la garantia de l'Estat quant a la seva validesa i a la utilitat de l'objecte sobre el qual recau (art. 40.1 LP). La publicitat de la concessió de la patent es realitza mitjançant la publicació de l'anunci en el BOPI (art. 40.2 LP) moment a partir del qual es produeixen els efectes del dret de patent (art. 49 LP), mitjançant la impressió d'un fullet de concessió de la patent (art. 40.3 LP) i, finalment, mitjançant l'oportuna inscripció en el Registre de Patents (art. 79.1 LP).

3.4. El dret de patent

La patent defineix la posició jurídica de l'inventor que ha obtingut el títol de propietat industrial corresponent (art. 1.a LP). El contingut de la patent està constituït pel dret de patent que pot ser exercitat únicament dins d'uns límits determinats. El dret de patent només es pot exercir al territori espanyol i té una durada inferior a la patent, ja que neix el dia en què es publica l'anunci de concessió de la patent, mentre que la patent té una durada de vint anys que es computen des de la data de presentació de la sol·licitud (art. 49 LP). El tercer límit del dret de patent té caràcter objectiu i es refereix a l'àmbit de protecció fixat per l'article 60.1 LP en els termes següents: l'extensió de la protecció conferida per la patent es determina pel contingut de les reivindicacions. El dret de patent, per tant, només es pot exercir en relació amb la regla tècnica descrita en les reivindicacions.

El dret de patent és **un dret d'exclusiva** constituït per un conjunt de facultats que confereixen al titular el poder de prohibir a tercers la realització de certes activitats.

L'article 50 LP determina el contingut del dret de patent enumerant les facultats que corresponen al titular segons es tracti d'una **patent de producte** o d'una **patent de procediment**. En cas de patent de producte, el titular pot impedir a qualsevol tercer que no compti amb el seu consentiment la fabricació, l'oferiment, la introducció al comerç, la utilització del producte objecte de la patent o la importació o possessió d'aquest per a qualsevol de les finalitats esmentades (art. 50.1.a). El significat de tots aquests termes és el de comprendre **l'explotació de la invenció en totes les seves fases**, des de la producció fins a la comercialització.

Amb relació a la **patent de procediment** es distingeix entre les facultats del titular sobre el **procediment patentat** i sobre el **producte directament obtingut pel procediment**. El titular de la patent de procediment pot impedir

la utilització o l'ofertament d'utilització del procediment. Així mateix, el titular de la patent pot impedir l'ofertament, la introducció al comerç o la utilització del producte obtingut directament pel procediment objecte de la patent o la importació o possessió amb aquestes finalitats (art. 50.1. b i c). La protecció del titular de la patent de procediment es reforça mitjançant l'extensió de les facultats del titular als productes importats (art. 61.1 LP) i establint una presumpció *iuris tantum* que consisteix en el fet que tot producte o substància nou de les mateixes característiques es presumeix obtingut pel procediment patentat.

El contingut del dret de patent en l'àmbit de les invencions biotecnològiques o de les ciències de la vida s'estén en els casos següents.

- En primer lloc, quan la patent tingui per objecte una matèria biològica que, pel fet de la invenció, posseeixi propietats determinades, el dret de patent s'estén a qualsevol matèria biològica obtinguda a partir de la matèria biològica patentada per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada, i que tingui aquestes mateixes propietats (art. 50.2).
- En segon lloc, els drets conferits per la patent quan aquesta tingui per objecte un procediment que permeti de produir una matèria biològica que, pel fet de la invenció, tingui propietats determinades, s'estenen a la matèria biològica directament obtinguda pel procediment patentat i a qualsevol altra matèria biològica obtinguda a partir d'aquesta per reproducció o multiplicació, en forma idèntica o diferenciada, i que tingui aquestes mateixes propietats (art. 50.3).
- Finalment, quan la patent tingui per objecte un producte que contingui informació genètica o que consisteixi en informació genètica, el dret de patent s'estén a tota matèria a la qual s'incorpori el producte i en la qual hi hagi la informació genètica i hi exerceixi la seva funció (art. 50.4).

El titular de la patent té, així mateix, la **facultat d'impedir la denominada explotació indirecta de la invenció** (art. 51 LP), això és, el dret d'impedir la conducta dels qui sense infringir directament el dret de patent cooperen perquè una altra persona infringeixi de manera directa el dret de patent, lliurant-li o oferint-li el lliurament dels mitjans que serveixen per a la posada en pràctica de la invenció patentada. No obstant això, hi ha un conjunt de supòsits que es poden qualificar com a **excepcions al dret de patent** perquè en aquests la realització d'algun dels actes reservats al titular de la patent no constitueixen violació del dret de patent. Aquests actes estan enumerats en l'article 52.1 i, entre d'altres, s'esmenten els fets en un àmbit privat i amb finalitats no comercials, els fets amb finalitats experimentals o la preparació de medicaments que es du a terme a les farmàcies.

El dret de patent pot, al seu torn, estar sotmès a diverses **restriccions** tant **voluntàries**, derivades de la concessió d'una llicència, com **legals**.

La primera restricció legal prevista en l'article 52.2 LP rep la denominació d'**esgotament del dret de patent**. La funció d'aquesta restricció rau a evitar que l'exercici il·limitat de les facultats que confereix el dret de patent pugui arribar a perjudicar la seguretat jurídica en el tràfic comercial. El pressupòsit essencial de l'esgotament del dret de patent és la introducció en el comerç del producte objecte de la patent o del producte directament obtingut pel procediment objecte de la patent, això és, la celebració d'un negoci jurídic que possibilita a un tercer l'efectiva disposició o l'efectiu aprofitament econòmic del producte protegit per la patent. La introducció en el comerç produeix l'esgotament quan la fa el mateix titular de la patent o un tercer amb el seu consentiment, atorgat normalment mitjançant una llicència. L'esgotament del dret de patent només es produeix en relació amb els productes protegits introduïts en el comerç en el territori nacional. Això significa que el titular de la patent es pot continuar oposant a la importació dels productes protegits.

La limitació dels efectes de l'esgotament del dret de patent al territori de l'Estat de la patent provocava un conflicte amb el principi de lliure circulació de les mercaderies en l'àmbit de la Unió Europea. En efecte, al territori de la Unió Europea, si cada estat membre apliqué el principi de l'esgotament en l'àmbit nacional, el titular d'una patent per a la mateixa invenció en diferents estats membres, podria posar en perill el principi de la lliure circulació de mercaderies. La **doctrina de l'esgotament comunitari**, recollida ara en l'article 52.2 LP, sorgeix precisament per a evitar aquest conflicte i comporta que l'esgotament es produeix no solament com a conseqüència de la posada en el comerç de l'objecte patentat a Espanya sinó també com a conseqüència de la introducció en el comerç en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

L'esgotament del dret de patent comporta que el titular de la patent perd el seu *ius prohibendi* respecte de les activitats que posteriorment es duguin a terme en relació amb el producte objecte de la patent introduït per primera vegada al comerç en territori nacional o comunitari pel titular o per un tercer amb la seva autorització.

En el cas de les invencions biotecnològiques, l'esgotament comporta que els drets conferits per la patent no s'estenen als actes relatius a la matèria biològica obtinguda per reproducció o multiplicació d'una matèria biològica protegida objecte de la patent, després que aquesta hagi estat posada al mercat en el territori d'un estat membre de la Unió Europea pel titular de la patent o amb el seu consentiment, quan la reproducció o multiplicació sigui el resultat necessari de la utilització per a la qual hagi estat comercialitzada aquesta matèria

biològica i a condició que la matèria obtinguda no s'utilitzi posteriorment per a noves reproduccions o multiplicacions (art. 50.3), excepte en els casos previstos en l'article 53 LP a favor dels agricultors o ramaders.

La doctrina de l'esgotament es justifica per la mateixa funció desenvolupada pel dret de patents. Si la patent té per objecte incentivar la inversió en investigació tecnològica permetent que l'inventor pugui recuperar la inversió que ha fet, una vegada que el producte ha estat posat en circulació amb el seu consentiment, el titular de la patent ja ha pogut recuperar part de la inversió i, per tant, el dret de patent es considera esgotat.

La segona restricció legal del dret de patent es refereix al denominat **dret de preús de la invenció** (art. 54 LP). Aquest dret protegeix els qui explotaven la invenció patentada abans de la data de prioritat (la data sol·licitud de la patent). La protecció s'estén així mateix als qui hagin fet preparatius seriosos i efectius per explotar-la. L'aplicació d'aquesta restricció exigeix la concurrència dels requisits següents. En primer lloc, hi ha d'haver una explotació o preparatius seriosos i efectius per a aquesta. En segon lloc, l'esmentada explotació anterior s'ha d'haver fet a Espanya i, en tercer lloc, qui hagi fet l'explotació ha d'haver actuat de bona fe. En tot cas, el referit dret de preús només és transmissible amb l'empresa i només es pot exercitar per atendre les necessitats raonables de l'empresa.

La tercera restricció d'origen legal al dret de patent es concreta en el fet que l'explotació de l'objecte de la patent no es podrà dur a terme en forma contrària a la llei, la moral, l'ordre públic o la salut pública (art. 57 LP).

3.5. Accions per violació del dret de patent

El titular de la patent compta amb un conjunt d'accions per a tutelar el dret de patent enfront de actes que comportin una violació de les facultats que el conformen. Les accions civils que pot exercitar el titular de la patent són les següents:

- l'acció de cessació,
- l'acció d'indemnització de danys i perjudicis,
- l'acció d'embarament dels objectes produïts o importats amb violació del dret de patent,
- l'acció d'atribució en propietat dels objectes o mitjans embargats,
- l'acció d'adopció de mesures necessàries per a evitar que prossegueixi la violació, i

- l'acció de publicació de la sentència condemnatòria de l'infractor de la patent.

L'acció més significativa és l'**acció de cessació dels actes de violació del dret de patent** perquè l'explotació de la invenció objecte d'una patent en el marc d'una activitat empresarial constitueix un acte de naturalesa contínua. Els pressupòsits d'exercici de l'acció de cessació són la violació de qualsevol de les facultats que integren el contingut del dret de patent, i la possibilitat que l'acte es repeteixi o tingui continuïtat en el temps. En canvi no són condicions ni la producció d'un dany patrimonial al titular de la patent ni la culpa de l'infractor. L'objecte de l'acció de cessació és la condemna a la paralització i la prohibició de la repetició de l'acte de violació del dret de patent que s'estava fent il·lícitament.

L'objecte de l'**acció d'indemnització de danys i perjudicis** és la remoció dels efectes patrimonials negatius de la violació del dret de patent. La LP estableix un règim de responsabilitat objectiva per als qui fabriquin o importin l'objecte protegit per la patent o utilitzin el procediment patentat (art. 64.1 LP), i un altre de responsabilitat per culpa per als qui facin qualsevol altre acte d'explotació. En aquest últim supòsit la culpa es presumeix a partir del moment en què l'infractor sigui advertit pel titular de la patent sobre l'existència d'aquesta i la seva violació i el requereixi perquè cessi en la violació (art. 64.2 LP).

La indemnització comprèn no solament el dany emergent o valor de la pèrdua soferta i el lucre cessant o benefici deixat d'obtenir (art. 66.1 LP), sinó també el perjudici que representi el desprestigi de la patent irrogat per l'infractor mitjançant una realització defectuosa o una presentació inadequada en el mercat (art. 68). La LP, per tal de facilitar el càlcul del lucre cessant, estableix els criteris que a elecció del perjudicat s'han de seguir. En l'enumeració d'aquests criteris es descobreix que sota la mateixa denominació d'*acció d'indemnització del benefici deixat d'obtenir* s'amaguen en realitat dues accions: una acció indemnitzadora i una acció d'enriquiment injust.

L'**acció indemnitzadora** es plasma en el criteri que fixa el lucre cessant pels beneficis que el titular hauria obtingut si no hi hagués hagut la competència de l'infractor (art. 66.2.a LP).

L'**acció d'enriquiment injust** es revela en els dos criteris ulteriors constituïts pels beneficis que l'infractor hagi obtingut i pel preu que l'infractor hauria hagut de pagar per la concessió d'una llicència (art. 66.2.b i c LP), ja que tots dos mostren que no s'indemnitza el titular sinó que se li atribueixen els beneficis obtinguts per l'infractor.

La **legitimació activa** per a l'exercici de qualsevol de les accions per violació del dret de patent correspon, com és lògic, al titular de la patent (art. 62 LP), però també estan legitimats per a exercitar-les els titulars d'una llicència exclu-

siva (art. 124 LP). La legitimació passiva recau sobre qualsevol persona que faci un acte que impliqui la violació de les facultats que integren el contingut del dret de patent, que podrà al·legar per via de reconvençió o per via d'excepció la nul·litat total o parcial de la patent de l'actor (art. 126 LP). El termini de **prescripció** dels drets del titular de la patent en cas de violació s'estableix en cinc anys, comptats des del moment en el qual es van poder exercir les accions corresponents (art. 70.1 LP). Així mateix, s'estableix un límit a la indemnització que es pot exigir: únicament pels danys i perjudicis per fets esdevinguts durant els cinc anys anteriors a la data en què s'exerciti la corresponent acció (art. 70.2 LP).

3.6. L'obligació d'explotar, la nul·litat i la caducitat de la patent

La posició jurídica del titular d'una patent no solament està integrada per les facultats que configuren el dret de patent sinó també per les dues obligacions fonamentals que pesen sobre el titular de la patent i que són:

1) L'obligació de pagament d'annualitats establertes durant la vigència de la patent (art. 161 LP).

2) L'obligació d'explotació de la patent (art. 83 LP).

El fonament d'ambdues obligacions es troba en la funció que persegueix el sistema de patents. El titular de la patent ha de dur a terme a Espanya (o en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, d'acord amb la STJCE de 18-II-1992) una explotació industrial i comercial de la patent suficient per a atendre la demanda del mercat nacional i feta de manera ininterrompuda. L'explotació de la patent s'ha de dur a terme en un termini de quatre anys des de la data de presentació de la sol·licitud o de tres anys des de la data en què es publiqui la concessió, aplicant automàticament el termini que acabi més tard.

El titular de la patent no està obligat a justificar l'explotació de la patent però per a evitar haver de concedir una llicència obligatòria podrà justificar l'explotació mitjançant la presentació davant de l'OEPM d'un certificat oficial d'explotació expedit, a petició del titular de la patent, bé per les delegacions d'Indústria del Ministeri d'Indústria o bé per les conselleries de les comunitats autònomes amb competències d'execució en matèria de propietat industrial (art. 84 LP). La justificació de l'explotació mitjançant aquest certificat produeix una presumpció *iusuris tantum* que la invenció està essent explotada (art. 85 LP).

L'extinció de la patent es produeix com a conseqüència de la concurrència de causes diverses reconduïbles a les categories de nul·litat i caducitat.

La **nul·litat de la patent** només pot ser declarada judicialment i com a conseqüència de l'exercici de l'acció civil de nul·litat de la patent amb fonament en alguna de les **causes de nul·litat** previstes en l'article 112.1 LP.

Aquestes causes de nul·litat concorren quan:

- falta algun dels requisits objectius de patentabilitat,
- la descripció no és prou clara i completa perquè un expert sobre la matèria pugui executar la invenció,
- l'objecte de la patent supera l'objecte de la sol·licitud de patent, i
- el titular de la patent no tenia dret a obtenir-la, ja que no reunia els requisits subjectius de patentabilitat.

La declaració de nul·litat de la patent pot ser **total**, cas en què la patent mai no va ser vàlida (art. 114.1 LP), o **parcial**, que comporta l'anul·lació de les reivindicacions afectades per la causa de nul·litat (art. 112.2 LP), cas en què la patent continuarà en vigor respecte a les reivindicacions no anul·lades (art. 112.3 LP).

La legitimació activa per a exercir l'acció de nul·litat comprèn tots els que es considerin perjudicats i l'Administració pública, excepte pel que fa a la causa relativa a la falta de legitimitat material del titular de la patent que podrà ser al·legada únicament pel titular legítim (art. 113.1 LP) i es podrà exercitar durant tota la vida legal de la patent i els cinc anys següents a la seva caducitat (art. 113.2 LP). La legitimació passiva recau sobre el titular registral de la patent en el moment d'interposar la demanda (art. 113.3 LP). Els efectes de la declaració de nul·litat de la patent es produeixen *ex tunc*, (art. 114.1 LP) i *erga omnes*, per la qual cosa tindrà força de cosa jutjada davant de tots (art. 114.3 LP).

La **caducitat de la patent** és declarada per l'OEPM (art. 116.2 LP) com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les causes que produeixen la caducitat de la patent.

Aquestes causes tenen lloc per:

- expiració del termini de concessió de la patent;
- renúncia del titular (art. 118 LP);

- falta de pagament d'una anualitat (art. 116.3 i 117 LP);
- falta d'explotació de la patent en els dos anys següents a la concessió de la primera llicència obligatòria (art. 116.4 LP), i
- incompliment de l'obligació d'explotar la patent (art. 116.1 LP).

La declaració de caducitat produeix efectes des del moment en què es van produir els fets o omissions que han donat lloc a la caducitat (art. 116.2).

3.7. La internacionalització del dret de patents

Els sistemes de patents nacionals estan basats en el principi de la territorialitat en virtut del qual la protecció d'una invenció queda limitada al territori de l'estat en el qual s'ha sol·licitat i obtingut la concessió de la corresponent patent. La protecció internacional de les invencions mitjançant patent només es pot assolir fent la sol·licitud i obtenint la concessió de la patent separatament a cada una de les respectives oficines nacionals de cada estat. La internacionalització i globalització de l'economia davant d'aquesta realitat jurídica explica els moviments que han portat a regular amb caràcter internacional els drets de propietat industrial.

La manifestació més primerenca d'aquests moviments es troba en el **Conveni de la Unió de París** per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883, vigent a Espanya des del 7 de juliol de 1884, en el qual es va establir el principi del tracte nacional i el dret de prioritat. El principi del **tracte nacional** comporta que cada un dels països de la Unió ha d'atorgar als nacionals dels altres estats membres la mateixa protecció que concedeix als seus nacionals (art. 2 CUP). El **dret de prioritat** permet que sobre la base d'una sol·licitud de patent presentada davant d'un dels països de la Unió, el sol·licitant presenti en un termini de dotze mesos, o de sis per a les modalitats de propietat industrial, una altra sol·licitud de patent sobre la base de la primera, en qualsevol altre país membre de la Unió, considerant-se que aquestes ulteriors sol·licituds han estat presentades el mateix dia que es va presentar la primera (art. 4 CUP).

El Conveni de la Unió de París també va establir els elements mínims de protecció de la propietat industrial per tal d'harmonitzar el contingut de les legislacions nacionals en la matèria i aquesta mateixa finalitat persegueix l'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç, contingut en l'annex 1 C de l'Acord pel qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç (OMC) signat a Marràqueix el 15 d'abril de 1994 i ratificat per Espanya l'1 de gener de 1995, conegut internacionalment amb les sigles **TRIPS** de la seva denominació en anglès⁴ o com a **acord ADPIC** de la seva denominació en català⁵. La repercussió de l'acord ADPIC en el futur desenvolupament del règim dels béns immaterials a escala mundial és inqüestionable.

⁽⁴⁾Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

⁽⁵⁾Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç

El Conveni d'Estocolm de 14 de juliol de 1967 va crear l'**Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)**, que per resolució de l'Assemblea General de l'ONU de 17 de desembre de 1974 va adquirir l'estatut d'organització especialitzada de l'ONU. El protagonisme absolut durant anys de l'OMPI en matèria de propietat industrial i intel·lectual ha cedit en favor de l'OMC després de l'adopció de l'acord ADPIC, com a conseqüència d'un conjunt de circumstàncies econòmiques i polítiques. No obstant això, entre els tractats promociats per l'OMPI destaca el Tractat de cooperació en matèria de patents (les sigles angleses són PCT)⁶, de 19 de juny de 1970, vigent a Espanya des del 16 de novembre de 1989, al qual s'han d'afegir el seu Reglament d'execució i el Reial decret 1123/1995, de 3 de juliol, per a l'aplicació del Tractat de cooperació en matèria de patents a Espanya.

⁶Patent Cooperation Treaty

Web recomanat

www.OMPI.org

El PCT implanta dos procediments internacionals que simplifiquen i redueixen els costos d'obtenir una patent quan es vol aconseguir en diversos països mitjançant la presentació d'una sol·licitud internacional que, en general, es pot presentar davant de l'oficina de patents nacional de l'estat del qual el sol·licitant sigui nacional o resident o bé a l'Oficina Internacional de l'OMPI. En virtut del Protocol d'Harare, els nacionals o residents d'un estat membre del CPE⁷ poden presentar la sol·licitud a l'Oficina Europea de Patents. El sol·licitant designa els estats en què vol que la sol·licitud internacional produïxi l'efecte equivalent a la presentació d'una sol·licitud nacional. La fase internacional del procediment comprèn no solament la presentació de la sol·licitud internacional sinó també la realització d'una recerca internacional i l'informe internacional corresponent. El procediment internacional conclou amb la fase nacional o regional per la qual han de passar les sol·licituds internacionals fins a la concessió de les patents per les respectives oficines nacionals que són les úniques competents per a concedir o denegar la patent nacional sol·licitada.

⁷Conveni de Munic sobre concessió de patents europees

En l'àmbit comunitari els drets nacionals sobre patents significaven un obstacle a la lliure circulació de mercaderies. Aquesta realitat explica la necessitat d'unificar en l'àmbit comunitari la concessió dels drets de propietat industrial. El primer intent en aquest sentit va donar origen al **Conveni de Munic sobre concessió de patents europees** (CPE), de 5 d'octubre de 1973, vigent a Espanya des de l'1 d'octubre de 1986, el seu Reglament d'execució i el Reial decret 2424/1986, de 10 d'octubre, relatiu a l'aplicació del Conveni sobre la concessió de patents europees a Espanya. El CPE crea una **Organització Europea de Patents** els òrgans de la qual són l'Oficina Europea de Patents i el Consell d'Administració. L'**Oficina Europea de Patents** té atribuïda la funció de concessió de la patent europea. La patent europea es concedeix mitjançant el procediment únic de concessió de patents europees establert en el CPE i una vegada concedides es converteixen en un feix de patents nacionals sotmeses al dret nacional de cada un dels països designats en la corresponent sol·licitud

de la patent europea. La característica més destacada del procediment de concessió de la patent europea rau en el fet que és un procediment amb examen previ dels requisits de patentabilitat.

El CPE no forma part de l'ordenament comunitari i per això el segon intent d'unificar en l'àmbit comunitari el règim de les patents es produeix mitjançant un conveni comunitari, el Conveni sobre la patent comunitària subscrit a Luxemburg el 15 de desembre de 1975, modificat per l'Acord sobre patents comunitàries aprovat a Luxemburg el 15 de desembre de 1989. El CPC està íntimament lligat al CPE, ja que la patent comunitària s'atorga per l'OEP seguint els procediments que s'estableixen en el CPE, i el seu propòsit era establir una patent comunitària única per a tots els països membres de la Comunitat Europea, sotmesa a un dret substantiu comú. El CPC no va entrar mai en vigor, ja que no va obtenir les ratificacions necessàries principalment pel cost de la patent comunitària i pel sistema jurisdiccional establert. Aquest fracàs no ha frenat les iniciatives per a la consecució de la finalitat perseguida amb el CPC, l'última de les quals està constituïda per la Proposta de reglament del Consell sobre la patent comunitària presentada per la Comissió el 8 d'agost de 2000 i modificat per última vegada l'11 de juny de 2003.

En darrer lloc hem d'esmentar també, el Tractat de Budapest de 28 d'abril de 1977 sobre reconeixement internacional del dipòsit de microorganismes amb motiu del procediment en matèria de patents, vigent a Espanya des del 19 de març de 1981, que elimina la necessitat de dipositar una mostra del microorganisme que constitueix l'objecte de la invenció en cada un dels estats en els quals se sol·licita la protecció mitjançant patent, establint que el dipòsit del microorganisme davant d'una autoritat dipositària internacional serà suficient per a les oficines nacionals de cada un dels estats membres del tractat. En l'àmbit de la Unió Europea cal esmentar la protecció establerta en el Reglament (CEE) núm. 1768/1992 del Consell, de 18 de juny de 1992, relatiu a la creació d'un certificat complementari de protecció per als medicaments i en el Reglament (CEE) núm. 1610/1996 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 1992, pel qual es crea un certificat complementari de protecció per als productes fitosanitaris.

4. El model d'utilitat

El desenvolupament tecnològic té lloc no solament amb les invencions que són susceptibles de protecció mitjançant patent sinó també amb altres invencions per a les quals obtenir aquesta protecció resulta excessivament costós o que no reuneixen els requisits necessaris per a obtenir-la. La importància que per al desenvolupament tecnològic tenen aquestes invencions, en especial en l'àmbit de les petites i mitjanes empreses, i les importants diferències existents entre les legislacions dels diferents estats membres de la Unió Europea ha donat lloc a presentar una proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l'aproximació dels règims jurídics de protecció de les invencions mitjançant el model d'utilitat que obligarà a modificar alguns dels elements que configuren el model d'utilitat en el nostre ordenament.

El model d'utilitat com a títol de propietat industrial sorgeix històricament amb la finalitat de protegir únicament les invencions constituïdes per una forma que proporciona una funció tècnica però que no tenen l'activitat inventiva exigida per a la concessió d'una patent. Aquesta noció es desprèn també de l'article 143 LP, que delimita l'objecte de protecció mitjançant model d'utilitat, positivament, qualificant-lo com una invenció que es caracteritza per constituir una forma⁸ que compleix una funció tècnica⁹ i, negativament, exclouent de la possibilitat d'obtenir la protecció mitjançant model d'utilitat les invencions de procediment, perquè no constitueixen una forma, i les invencions constitutives de varietats vegetals perquè tenen una disciplina especial.

Els requisits objectius per a la protecció com a model d'utilitat són la novetat, l'activitat inventiva i també, encara que no s'esmenta expressament, la susceptibilitat d'aplicació industrial. Aquest últim també constitueix un requisit perquè és inherent a la noció legal de model d'utilitat i, per tant, la seva exigibilitat es pot fonamentar en els articles 4.1 i 9 LP en virtut del caràcter supletori que l'article 154 LP atorga a les disposicions sobre les patents. La novetat de les invencions protegibles mitjançant model d'utilitat també es determina per referència a l'estat de la tècnica. L'estat de la tècnica rellevant per a comprovar la novetat està constituït per tot allò que abans de la presentació de la sol·licitud de protecció com a model ha estat divulgat a Espanya (art. 145.1 LP). En canvi, en matèria de patents l'estat de la tècnica comprèn tot el que s'ha fet accessible al públic i la novetat exigida és la mundial. L'activitat inventiva requerida també es distingeix de l'establerta per a les patents, ja que hi ha activitat inventiva si la invenció no resulta de l'estat de la tècnica d'una manera molt evident per a un expert en la matèria (art. 146.1 LP) enfront de la simple evidència en matèria de patents (art. 8 LP).

⁽⁸⁾Donar a un objecte una configuració, estructura o constitució.

⁽⁹⁾Un avantatge en l'ús de l'objecte o en la seva fabricació.

El dret al model d'utilitat pertany a l'inventor i als seus drethavents (art. 144 LP). El procediment de concessió del model d'utilitat s'inicia amb la presentació d'una sol·licitud davant de l'OEPM amb el mateix contingut establert per a les patents, llevat que no és necessari presentar el resum i que cal manifestar que se sol·licita un model (art. 147 LP). Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud s'examina si reuneix els requisits formals i si l'objecte és susceptible de ser protegit com a model d'utilitat. L'OEPM no examina ni la novetat, ni l'activitat inventiva ni la suficiència de la descripció (art. 148 LP). A continuació, l'OEPM publica la sol·licitud (art. 148.4 LP) i a partir d'aquest moment qualsevol persona amb interès legítim pot presentar oposicions, les quals són traslladades al sol·licitant. Una vegada transcorregut el termini que la LP atorga al sol·licitant per a contestar les oposicions, l'OEPM dicta una resolució denegant o concedint el model d'utilitat (art. 149 LP).

El contingut del dret sobre la invenció protegida com a model d'utilitat està establert mitjançant una remissió al contingut del dret de patent (art. 152.1 LP) i, per tant, les facultats que conformen el contingut del dret de model d'utilitat són les contingudes en els articles 50 i 51 de la LP. La durada del model d'utilitat es limita a deu anys improrrogables a partir de la data de presentació de la sol·licitud (art. 152.2 LP).

5. El disseny industrial

El **disseny industrial** també constitueix un títol de propietat industrial però, a diferència de les patents i els models d'utilitat en què l'objecte de protecció és una invenció, en aquests l'objecte tutelat està constituït per una innovació de forma, bidimensional o tridimensional, destinada a servir com a tipus per a la fabricació d'un producte en sèrie.

Aquest és el concepte que s'obté de la definició de disseny continguda en l'article 2. a) de la nova **Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial** (LPJDI).

La finalitat buscada amb aquestes innovacions de forma és aconseguir que els consumidors trobin més atractius els productes bé perquè augmenten la seva estètica o bé perquè suposen un perfeccionament funcional d'aquests.

El fonament de la protecció de les invencions de forma que constitueixen l'objecte del disseny industrial no pot ser el mateix que l'assenyalat per a les invencions, ja que és clar que aquestes no contribueixen al desenvolupament tecnològic de la indústria. La protecció dels dissenys industrials es concedeix com a reconeixement a l'activitat creadora de l'autor i perquè enriqueixen l'estoc de les innovacions de forma aplicades a la indústria que satisfan les preferències dels consumidors. El fonament d'aquestes figures les dota d'una naturalesa híbrida que les situa entre el dret de la propietat industrial i el dret d'autor o propietat intel·lectual.

La importància del disseny industrial en els nostres dies és manifesta, i per això no és estrany que en l'àmbit comunitari hi hagi tant el Reglament (CE) núm. 6/2002, del Consell de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i models comunitaris –Reglament (CE) núm. 2245/2002, de la Comissió de 21 d'octubre de 2002, d'execució del Reglament (CE) núm. 6/2002 del Consell, sobre els dibuixos i models comunitaris– com la Directiva 98/71/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 d'octubre de 1998 sobre la protecció jurídica dels dibuixos i models. En l'ordenament espanyol la disciplina del disseny industrial estava continguda en l'Estatut sobre la propietat industrial, de 26 de juliol de 1929, text refós de 30 d'abril de 1930 (arts. 164 a 195), però finalment ha estat derogat per la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

L'expressió *disseny industrial* substitueix en l'ordenament espanyol la més tradicional de *dibuixos i models industrials*, ja que el caràcter bidimensional o tridimensional del disseny no comporta un règim jurídic divers i, a més, evita

qualsevol confusió amb els models d'utilitat i, finalment, es correspon amb la terminologia utilitzada en el llenguatge comú. El disseny industrial i el model d'utilitat constitueixen títols de propietat industrial que protegeixen la forma d'un objecte però entre els dos hi ha diferències clares.

El **model d'utilitat** protegeix les invencions de forma que compleixen una funció tècnica, mentre que el disseny industrial tutela únicament les innovacions de forma que augmenten l'estètica o signifiquen un perfeccionament funcional que no té caràcter tècnic.

El **disseny industrial**, sense deixar de ser una innovació de forma, pot constituir simultàniament una creació artística susceptible de protecció mitjançant el règim de la propietat intel·lectual. En conseqüència es poden establir tres categories diferents de creacions de forma, segons la disciplina de protecció a la qual es puguin acollir:

- 1) Els dissenys purament artístics, protegits pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (LPI).
- 2) Els dissenys artístics susceptibles de protecció simultània per la LPJDI i per la LPI.
- 3) Els dissenys industrials, protegits únicament per la LPJDI.

Aquest sistema de protecció de les innovacions de forma aplicables a la indústria vigent en el nostre ordenament és denominat *d'acumulació restrictiva* i resulta de la LPJDI i de l'article 3, 2n. LPI.

Els requisits objectius que han de concórrer en la innovació de forma susceptible de protecció mitjançant disseny industrial són la **novetat**, la **singularitat** (art. 5 LPJDI) i la **susceptibilitat d'aplicació industrial**.

La **novetat** es defineix en l'article 6 de la LPJDI en virtut del qual es considera que un disseny és nou quan cap altre disseny, les característiques del qual difereixin només en detalls irrelevants, s'hagi fet accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es reivindica prioritat, abans de la data de prioritat.

El segon requisit objectiu és que el disseny tingui **caràcter singular** i això ocorre, d'acord amb l'article 7 de la LPJDI, quan la impressió general que produeixi en l'usuari informat difereixi de la impressió general produïda en l'esmentat usuari per qualsevol altre disseny que hagi estat fet accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es reivindica prioritat, abans de la data de prioritat.

L'expressió *accessible al públic* utilitzada per a la delimitació dels conceptes de novetat i singularitat constitueix així mateix un concepte tècnic el significat del qual es concreta en l'article 9 de la LPJDI en els termes següents: es considerarà que un disseny ha estat fet accessible al públic quan hagi estat publicat, exposat, comercialitzat o divulgat d'alguna altra manera abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es reivindica prioritat, abans de la data de prioritat, llevat que aquests fets, raonablement, no hagin pogut arribar a ser coneguts en el curs normal dels negocis pels cercles especialitzats del sector de què es tracti que operin a la Unió Europea. L'article 10 de la LPJDI estableix que a l'efecte dels requisits de novetat i singularitat no es tenen en compte les divulgacions fetes per l'autor, el seu drethavent o un tercer com a conseqüència de la informació facilitada o dels actes fets per l'autor o el seu drethavent; i durant el període de dotze mesos que precedeixi la data de presentació de la sol·licitud o, si es reivindica prioritat, la data de prioritat.

El tercer requisit consisteix en el fet que la innovació de forma objecte del disseny industrial sigui **susceptible d'aplicació industrial**, requisit que deriva de la funció d'aquestes figures i no d'una disposició expressa de la LPJDI.

La concessió del disseny industrial s'obté mitjançant un procediment administratiu que s'inicia presentant una sol·licitud de registre davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on el sol·licitant tingui el domicili o davant de l'OEPM. La sol·licitud ha de complir els requisits formals i anar acompanyada dels documents que assenyalen l'article 21 LPJDI, qüestions que ha d'examinar l'òrgan competent per a rebre la sol·licitud (art. 27.1 LPJDI). Les sol·licituds que superen l'examen de forma indicat són remeses a l'OEPM, que examina si l'objecte de la sol·licitud constitueix un disseny i si aquest és contrari a l'ordre públic o als bons costums (art. 29.1 LPJDI), casos en què, després d'un període de suspensió de la tramitació per a presentar al·legacions o esmenar, es denega la inscripció (art. 30.5 LPJDI). En cas que no resultin irregularitats ni defectes, o aquests s'esmenin, l'OEPM dicta resolució que acorda el registre del disseny sol·licitat, l'expedició del títol i la publicació de la concessió en el BOPI (art. 31 LPJDI).

En el procediment de registre del disseny mai no és objecte d'examen d'ofici la concurrència dels requisits de novetat i singularitat i, per això, en els dos mesos següents a la publicació del disseny registrat qualsevol persona pot formular oposició a la concessió del registre al·legant que el disseny incompleix algun dels requisits establerts en els articles 5 a 11 de la LPJDI (art. 33.1. LPJDI). Així mateix, els qui siguin titulars de signes o drets anteriors es podran oposar a la concessió del registre al·legant alguna de les causes enumerades en l'article 33.2 LPJDI. L'escrit d'oposició s'ha de presentar davant de l'OEPM que, després d'un termini d'al·legacions, dicta resolució estimatòria o desestimària de les oposicions presentades (art. 35 LPJDI).

La durada del registre és de cinc anys, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, renovable per un o més períodes successius de cinc anys fins a un màxim de vint-i-cinc anys (art. 43 LPJDI). La inscripció al registre de dissenys (art. 3 LPJDI) del disseny concedit confereix al titular el dret exclusiu d'utilitzar-lo i de prohibir-ne la utilització per tercers sense el seu consentiment (art. 45 LPJDI), podent exercitar en la seva defensa les accions per violació del disseny registrat, el règim del qual es troba en els articles 53 a 57 de la LPJDI. L'extinció del dret de disseny es produeix amb la declaració de nul·litat per la concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 13 de la LPJDI (art. 65 LPJDI) o amb la declaració de caducitat per les causes previstes en l'article 71 LPJDI.

La protecció dels dibuixos i models industrials no solament es produeix en l'àmbit nacional sinó que també compta amb manifestacions internacionals. El Conveni de la Unió de París, a més d'imposar l'obligació als estats membres de tutelar aquests títols de propietat industrial, estableix també per a aquests el principi del tracte nacional i el dret de prioritat per un termini de sis mesos. L'Acord de la Haia de 6 de novembre de 1925 sobre el dipòsit internacional de models i dibuixos industrials estableix un sistema que permet que mitjançant la presentació d'una sol·licitud internacional es pugui obtenir protecció als estats que designi el sol·licitant. L'Acord ADPIC també preveu aquests títols de propietat industrial deixant als estats l'opció de protegir-los mitjançant la legislació de propietat industrial o mitjançant el dret d'autor.

6. El secret empresarial (*know how*)

Els **secrets empresarials** constitueixen una modalitat de propietat industrial o intel·lectual en sentit ampli i el seu objecte és un bé immaterial consistent en qualsevol classe d'informació empresarial que es manté en secret perquè proporciona un avantatge competitiu en el mercat. Els requisits que configuren una informació com a secret empresarial són, per tant, el seu caràcter secret, el valor competitiu i la voluntat del titular de mantenir-la en secret.

L'expressió *secret empresarial* és sinònima de l'anglosaxona *know how* i comprèn genèricament les categories del secret industrial¹⁰ i del secret comercial¹¹ diferenciades per la naturalesa de les informacions compreses en el secret. Totes aquestes expressions s'empren indistintament tant en la legislació com per la doctrina i la jurisprudència.

⁽¹⁰⁾ Modalitats de producció.

⁽¹¹⁾ Modalitats de distribució o d'organització.

La protecció dels secrets empresarials compleix una funció complementària a la desplegada per la legislació de propietat industrial i intel·lectual. L'inventor o el creador trien la protecció donada als secrets empresarials quan la que brinda la legislació de propietat industrial o intel·lectual és massa costosa en relació amb el valor de la invenció o creació, o quan la recompensa que obtindrien seria substancialment inferior al benefici que poden obtenir mantenint en secret la invenció o la creació, perquè la invenció no és patentable o perquè la durada o d'altres condicions de la legislació de propietat industrial i intel·lectual no són suficients. En qualsevol cas el fonament de la protecció dels secrets empresarials s'ha de situar no tant en la recompensa per l'activitat creadora sinó sobretot en l'estimulació de les activitats que contribueixen a la innovació i el progrés tecnològic.

La protecció dels secrets empresarials no es du a terme mitjançant el reconeixement d'un dret d'exclusiva sinó mitjançant una pluralitat de normes de diversa naturalesa que tutel·len indirectament o directament la relació de l'empresari amb el secret. La protecció indirecta dels secrets empresarials es troba en normes com ara els articles 11, 54, 61.3 i 130.4 LP; 1, 2 i 10 LPI; 4 LTPS; 132 LSA; 15 LSRL; 5, 20 i 54 ET i 278 a 280 CP, entre d'altres. La norma més important de protecció directa dels secrets empresarials és l'article 13 de la LCD. La violació de secrets empresarials constitueix un dels actes de deslleialtat contra la posició de l'empresari competidor. La violació de secrets empresarials constitueix un acte de competència deslleial no perquè l'empresari exerceixi un dret subjectiu sobre ells sinó perquè l'infractor se n'apropia per mitjà de conductes il·lícites.

Les conductes que per les circumstàncies en què es produeixen són constitutives d'un acte de competència deslleial per violació de secrets empresarials són:

- la divulgació de secrets empresarials,
- l'explotació de secrets empresarials, i
- l'adquisició de secrets empresarials.

La **divulgació** de secrets empresarials implica la seva comunicació i pot ser activa o passiva. L'**explotació** de secrets empresarials comprèn qualsevol utilització dels secrets empresarials i l'**adquisició** es produeix mitjançant el coneixement de la informació que constitueix el seu objecte o mitjançant l'apropiació dels suports en què està contingut. Entre les circumstàncies generals que determinen la deslleialtat de totes aquestes conductes no s'exigeix que es facin en el mercat i amb finalitats concurrencials sinó amb la finalitat d'obtenir un profit propi o d'un tercer, o de perjudicar el titular del secret.

El que converteix en deslleials les conductes consistents en la divulgació, explotació o adquisició de secrets empresarials són les circumstàncies especials en les quals s'ha arribat a conèixer el secret. La divulgació i l'explotació de secrets empresarials serà deslleial quan es produeixi per mitjà d'espionatge o procediment anàleg per inducció a la infracció contractual o quan s'ha tingut accés legítimament però amb deure de reserva. L'adquisició serà deslleial quan tingui lloc mitjançant espionatge industrial o procediment anàleg o mitjançant la inducció a la infracció contractual o l'aprofitament d'una infracció contractual. El titular del secret podrà exercitar les accions derivades de la competència deslleial i obtenir la declaració de deslleialtat, la cessació de l'explotació o la prohibició de la divulgació o explotació, la remoció dels efectes produïts, la indemnització de danys i perjudicis i la satisfacció de l'enriquiment injust.

7. La protecció jurídica d'altres innovacions i creacions

Els títols de propietat industrial analitzats en els apartats anteriors, l'objecte dels quals el formen invencions i creacions de la ment humana, figuren expressament esmentats en l'article 2.1 del Conveni de la Unió de París, quan delimita l'objecte de protecció de la propietat industrial, i constitueixen, per tant, el nucli original d'aquesta legislació especial. El desenvolupament tecnològic que ha tingut lloc des de la conclusió de l'esmentat conveni ha produït l'aparició d'altres invencions i creacions la necessitat de protecció de les quals es fonamenta en raons idèntiques. Aquestes noves modalitats de propietat industrial o intel·lectual en sentit ampli són les que emparen les invencions en el camp de la biologia vegetal i les creacions en el camp de la microelectrònica i de les aplicacions informàtiques. Les peculiaritats pròpies d'aquestes noves invencions i creacions ha exigít que la seva protecció s'hagi establert mitjançant l'aprovació d'una legislació especial que configura uns drets d'exclusió funcionalment i estructuralment anàlegs als previstos en la disciplina original.

7.1. Obtencions vegetals

La protecció de les invencions en el camp de la biologia vegetal que consisteixen en l'obtenció de varietats vegetals de més qualitat i rendiment només es podia aconseguir, fins a la publicació de la **Llei 12/1975, de 12 de març, de protecció de les obtencions vegetals**, mitjançant model d'utilitat, si bé únicament per a les plantes ornamentals. Aquesta limitació i la inadequació de la disciplina dels models d'utilitat per a protegir els drets de l'obtentor d'una varietat vegetal van portar el legislador espanyol, després d'haver firmat el Conveni per a la protecció de les obtencions vegetals a París el 2 de desembre de 1961, a promulgar l'esmentada Llei 12/1975, de 12 de març i el Reglament general d'aplicació aprovat pel Reial decret 1674/1977, de 10 de juny.

Les posteriors revisions d'aquest conveni i, sobretot, l'aprovació en l'àmbit de la Unió Europea del **Reglament (CE) núm. 2100/1994 del Consell, de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals**, que crea un sistema de protecció comunitari de les obtencions vegetals en el qual s'estableix la prohibició de la protecció simultània, nacional i comunitària, de les obtencions vegetals (art. 92.1 RPOV), han portat el legislador espanyol a promulgar-ne una nova **Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals**, modificada posteriorment per la **Llei 3/2002, de 12 de març**.

La disciplina especial de protecció de les obtencions vegetals troba el seu fonament en les mateixes raons apuntades entorn de les patents, ja que l'obtenció d'una varietat vegetal també requereix fer inversions en investigació i, per tant,

es pot afirmar que completa el sistema de patents espanyol mitjançant la creació d'un nou títol de propietat industrial: el títol d'obtenció vegetal (art. 1.2 LOV). Els requisits objectius que han de concórrer en una varietat vegetal perquè pugui ser protegida mitjançant un títol d'obtenció vegetal exigeixen que aquesta sigui nova, diferent, homogènia i estable (art. 5.1 LOV), requisits el significat dels quals és precisat per la mateixa LOV en articles successius (art. 6, 7, 8 i 9 LOV).

El dret al títol d'obtenció vegetal pertany a l'obtentor (art. 10.1 LOV), definit com la persona que ha creat o descobert i desenvolupat una varietat (art. 3.1 LOV). El procediment per a la concessió del títol d'obtenció vegetal s'inicia amb una sol·licitud dirigida al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (art. 35 LOV) que pot ser presentada en el corresponent organisme públic de la comunitat autònoma, que examina la sol·licitud per comprovar si compleix amb els requisits exigits (art. 32.2 i 39 LOV), i una vegada admesa a tràmit la sol·licitud efectua un examen tècnic la finalitat del qual és comprovar que la varietat reuneix els requisits objectius (art. 40 LOV). En cas que l'examen tècnic resulti positiu, el Ministeri concedirà, a proposta de la Comissió de Protecció d'Obtencions Vegetals, el títol d'obtenció vegetal (art. 44.1 LOV) que serà inscrit en el Registre de Varietats Vegetals Protegides (art. 44.4 LOV).

El **títol d'obtenció vegetal** confereix al seu titular el dret exclusiu a exercir, sobre l'obtenció vegetal objecte del títol o sobre el material de reproducció o de multiplicació d'aquesta, les facultats següents: produir o reproduir, condicionar a les finalitats de la reproducció o multiplicació, vendre o oferir en venda, exportar i importar, i posseir per a qual·sevol de les finalitats anteriors (art. 12 LOV).

El dret d'obtenció vegetal està subjecte a un nombre de limitacions (art. 15, 16 i 17 LOV) d'entre les quals podem destacar l'excepció en benefici de l'agricultor que permet als agricultors utilitzar lliurement llavors o un altre material produït per ells després de l'adquisició de varietats vegetals protegides (art. 14 LOV). La durada del dret de l'obtentor es fixa en vint-i-cinc anys, que s'estenen a trenta per a les varietats de la vinya i d'espècies arbòries, en ambdós casos el termini es computa des de l'any de concessió del títol (art. 18.1 LOV). La LOV també estableix el règim de les llicències (art. 23 a 26 LOV) i les causes de nul·litat i extinció del títol d'obtenció vegetal (art. 27 i 28 LOV).

7.2. Topografies de productes semiconductors

Les innovacions de la indústria electrònica plasmades en els productes semiconductors o circuits integrats exigeixen fortes inversions mentre que el cost de la seva còpia és escàs i, tanmateix, els ordenaments no comptaven amb una modalitat de protecció adequada a les característiques d'aquests productes. La patent i el model d'utilitat no eren títols adequats perquè el disseny del

producte no complia amb els requisits de novetat i activitat inventiva exigits, tampoc no ho eren els models i dibuixos industrials perquè els productes semiconductors no constitueixen una creació de forma aplicada a la indústria i, finalment, tampoc la propietat intel·lectual o dret d'autor podia servir, perquè aquests productes formen part d'un procediment de fabricació industrial que els allunya de la noció de creació pròpia d'aquesta modalitat.

La realitat descrita explica que els Estats Units, el país amb la indústria de semiconductors més desenvolupada, promulgà el 1984 la *Semiconductor Chip Protection Act* (SCPA), establint d'aquesta manera una nova modalitat de protecció de béns immaterials. La substitució del principi de tracte nacional pel principi de reciprocitat en la SCPA va provocar l'aprovació de la **Directiva 87/54/CEE, del Consell de 16 de desembre de 1986, sobre la protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors**. A Espanya es compleix amb l'obligació imposada per la directiva comunitària amb la promulgació de la **Llei 11/1988, de 3 de maig, de protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors** i a la qual ha seguit l'aprovació del corresponent reglament mitjançant Reial decret 1465/1988, de 2 de desembre. En l'àmbit internacional s'ha desmentat el Tractat sobre la propietat intel·lectual respecte dels circuits integrats adoptat a Washington el 26 de maig de 1989 i que si bé encara no ha entrat en vigor està referenciat en l'acord ADPIC.

L'objecte susceptible de protecció són les topografies dels productes semiconductors (art. 9 LTPS). El significat d'aquesta noció i, per tant, de l'objecte de protecció, és delimitat mitjançant la inclusió de les corresponents definicions de topografia (art. 1.2 LTPS) i de producte semiconductor (art. 1.1 LTPS). L'únic requisit objectiu que han de satisfer les topografies dels productes semiconductors és l'originalitat, això és, han de ser fruit de l'esforç del seu creador i no han de ser un producte corrent de la indústria (art. 2.2 LTPS). El dret a la protecció pertany a les persones creadores de les topografies dels productes semiconductors i als seus drethavents (art. 3.1 LTPS).

El naixement de la protecció està subjecte a la prèvia presentació d'una sol·licitud de registre davant de l'OEPM que la concedirà o denegarà després de fer-ne un examen per comprovar si concorren els requisits necessaris (art. 4 LTPS). El titular de la protecció jurídica de les topografies de productes semiconductors gaudeix d'un conjunt de drets exclusius (art. 2.1 LTPS) consistents en la reproducció, l'explotació comercial o la importació de la topografia (art. 5 LTPS). La durada de la protecció és de deu anys (art. 7 LTPS) i el titular pot exercitar totes les accions previstes en l'LP per a la defensa del seu dret (art. 8 LTPS).

7.3. Programes d'ordinador

La protecció dels programes d'ordinador s'ha organitzat mitjançant la disciplina de la propietat intel·lectual o dret d'autor, després d'una llarga discussió a escala internacional entre aquesta possibilitat o la de protegir-los mitjançant patent. En l'àmbit comunitari aquesta opció s'ha plasmat en la **Directiva 91/250/CEE del Consell, de 14 de maig de 1991, sobre la protecció jurídica de programes d'ordinador** que equipara els programes d'ordinador a les obres literàries (art. 1.1). Aquesta opció s'explica fonamentalment per raons pràctiques¹² encara que tampoc no hi falten les dogmàtiques¹³.

(12) Costos d'obtenció d'una patent i publicitat de l'objecte patentat enfront de la protecció sense registre pròpia del dret d'autor.

(13) Falta de novetat i activitat inventiva.

L'ordenament espanyol també havia optat per la protecció dels programes d'ordinador configurant-los com una modalitat de la propietat intel·lectual en la Llei 22/1987, d'11 de novembre, de propietat intel·lectual, i posteriorment després de l'obligada adaptació de la LPI a la Directiva comunitària per la Llei 16/1993, de 23 de desembre, el règim especial està contingut en els articles 95 a 104 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el **Text refós de la llei de propietat intel·lectual (LPI)**.

La protecció dels programes d'ordinador mitjançant la disciplina general del dret d'autor i de les obres literàries en particular es desprèn del que disposa l'article 95 LPI malgrat que en l'enumeració de les obres objecte de propietat intel·lectual hi figurin els programes d'ordinador (art. 10.1.i LPI) relacionats com una categoria diferent de les obres literàries (art. 10.1.a LPI). El dret d'autor no és l'única modalitat de protecció dels programes d'ordinador, ja que també es poden tutelar quan formin part d'una patent (art. 4.3 LP), secret empresarial, topografia de producte semiconductor, marca o mitjançant la disciplina del dret contra la competència deslleial o dels contractes (art. 96.3.II i 104 LPI).

L'objecte protegit és el programa d'ordinador definit com tota seqüència d'instruccions o indicacions destinades a ser utilitzades, directament o indirectament, en un sistema informàtic per a fer una funció o una tasca o per a obtenir un resultat determinat, sigui quina sigui la seva forma d'expressió o fixació (art. 96.1.I LPI). L'expressió *programa d'ordinador* comprèn així mateix la documentació preparatòria i la mateixa protecció s'atorga a la documentació tècnica i els manuals d'ús d'un programa (art. 96.1.II LPI). L'àmbit objectiu de la protecció s'estén només a l'expressió, sigui quina sigui la seva forma (art. 96.3.1 LPI), quedant excloses les idees i principis en els quals es basen qualssevol dels elements d'un programa d'ordinador (art. 96.4 LPI).

L'únic requisit objectiu que ha de concórrer en el programa d'ordinador per a ser susceptible de protecció mitjançant el dret d'autor és l'originalitat, això és, que sigui una creació intel·lectual pròpia de l'autor (art. 96.2 LPI) i, per tant, que no sigui conegut anteriorment. La propietat intel·lectual sobre els programes d'ordinador es reconeix pel sol fet de la creació (art. 1 LPI) sense que s'exigeixi cap requisit de registre. Existeix, però, el Registre General de la Propietat Intel·lectual (art. 139 LPI) en el qual es poden inscriure els drets de

propietat intel·lectual, inscripció que produeix una presumpció *ius tantum* que el programa existeix i que pertany al titular registral (art. 140.3 LPI) i encara que el RGPI és públic (art. 140.4 LPI) s'estableixen limitacions respecte als elements del programa d'ordinador que són susceptibles de consulta pública (art. 101 LPI).

La titularitat del dret d'autor sobre un programa d'ordinador pertany a l'autor del programa, que és la persona o grup de persones naturals que l'hagin creat (art. 97.1 LPI). La LPI preveu, a més, els supòsits d'atribució de la titularitat del dret d'autor quan el programa és una obra col·lectiva (art. 97.2 LPI) o de col·laboració (art. 97.3 LPI) i en el supòsit que sigui creat per un treballador en el marc d'una relació laboral (art. 97.4 LPI). El contingut del dret d'autor sobre els programes d'ordinador es delimita mitjançant l'enumeració de les facultats que configuren el dret d'explotació. El dret moral sobre el programa d'ordinador té el contingut general que li és propi (art. 14 LPI) i només sofreix un retall respecte a la facultat de fer noves versions (art. 100.4 LPI).

Els drets d'explotació comprenen les facultats de reproducció (art. 99.I.a LPI), transformació (art. 99.I.b LPI) i distribució (art. 99.I.c LPI) del programa d'ordinador. La regulació de les facultats acaba amb la previsió de l'esgotament de la facultat de distribució sobre les còpies comercialitzades pel titular del dret a la Unió Europea (art. 99.II *in fine* LPI). Aquestes facultats estan, però, subjectes a un conjunt de limitacions la finalitat de les quals és impedir que aquestes es constitueixin en obstacles per a l'ús del programa d'ordinador per a un adquirent legítim (art. 100.1 i 2 LPI) o que impedeixin l'accés a les idees i principis en què es basen qualsevol dels seus elements (art. 100.3, 5 i 6 LPI). La durada dels drets d'explotació d'un programa d'ordinador serà la prevista amb caràcter general quan el titular sigui una persona natural (art. 98.1 i 26 LPI) i de setanta anys quan el titular sigui una persona jurídica.

7.4. Creacions publicitàries

Les creacions publicitàries són obres de la ment humana que es caracteritzen, enfront d'altres creacions intel·lectuals, perquè es fan amb la finalitat de promoure de manera directa o indirecta la contractació de béns i serveis. Aquesta característica refereix la finalitat mateixa de la publicitat i ja que aquesta comprèn qualsevol forma de comunicació (art. 2 LGP) resulta que és irrellevant el mitjà en què s'expressi la creació publicitària bé en textos escrits o orals o bé en representacions gràfiques, fotogràfiques, sonores o audiovisuals. La protecció de les creacions publicitàries es planteja respecte a diferents subjectes perquè aquestes constitueixen amb freqüència l'objecte d'un contracte entre l'anunciant o una agència (art. 10 LGP) i una altra persona i, per tant, són el fruit de l'esforç creatiu d'una o més persones que després no l'utilitzen per a les finalitats de la seva pròpia publicitat. Això explica que l'única disposició que d'una manera directa tracta de la protecció de les creacions publicitàries,

disposant que podran gaudir dels drets de propietat industrial o intel·lectual, estigui situada en el marc de la disciplina dels contractes publicitaris (art. 15 a 24 LGP).

La protecció de les creacions publicitàries mitjançant la propietat industrial o intel·lectual queda condicionada al fet que reuneixin els requisits exigits per les disposicions vigents (art. 23.I LGP). La protecció de les creacions publicitàries mitjançant una de les diferents modalitats de propietat industrial o intel·lectual no significa una protecció directa de les creacions publicitàries com a tals, ja que aquestes no constitueixen l'objecte de protecció específic de cap d'aquestes modalitats. En aquests casos la creació publicitària pot ser susceptible de tutela en la mesura que consisteixi en una creació de forma protegible mitjançant:

- model o dibuix industrial o artístic (marxandatge),
- mitjançant marca si consisteix en un signe unitari (eslògan publicitari),
- finalment mitjançant dret d'autor sempre que constitueixi una creació original de caràcter literari o artístic (art. 10 LPI), possibilitat prevista indirectament en l'àmbit de les obres audiovisuals (art. 90.6 LPI).

En tots els supòsits anteriors, la protecció no té en compte el caràcter publicitari de la creació tutelada, ja que la titularitat del dret d'exclusiva en cada una d'aquestes modalitats correspondrà o bé a l'autor de la corresponent modalitat de creació o bé en el cas de la protecció mitjançant marca a l'anunciant. La protecció directa davant tercers de les creacions publicitàries com a tals s'ha de situar en el dret contra la competència deslleial. L'autor de la creació publicitària mentre no s'hagi utilitzat gaudeix davant tercers de la protecció que li ofereix la disciplina dels secrets empresarials (art. 13 LCD). L'anunciant, per la seva banda, podrà tutelar els seus interessos davant tercers mitjançant el règim dels actes d'imitació confusa de publicitat (art. 6.b LGP i 6 LCD). Aquesta última possibilitat troba el seu fonament en la tutela institucional del mercat perquè mitjançant la prohibició dels actes d'imitació confusa de la publicitat s'assegura la distinció de les diferents ofertes al mercat i s'evita la confusió dels consumidors respecte a l'origen empresarial de les prestacions objecte de la publicitat.

8. La transmissió dels drets de propietat industrial

Els drets que confereixen les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial i intel·lectual són transmissibles per tots els mitjans que el dret reconeix i el mateix podem dir de les corresponents sol·licituds de concessió (art. 74 i 154 LP; 59 LPJDI; 20 LOV; 4.3 LTPS i 42 i 43 LPI). La transmissió d'aquests drets pot constituir una transmissió plena de la titularitat sobre els corresponents títols de protecció o bé una transmissió limitada o parcial en la qual el dret circula però no es produeix un canvi de titularitat. El canvi de titularitat sobre aquests drets es pot produir tant per successió universal inter vivos¹⁴ o *mortis causa* com per successió particular mitjançant diversos negocis¹⁵. La transmissió limitada o parcial es produeix mitjançant l'atorgament de les diferents llicències o amb la constitució de drets reals com l'usdefruit o la hipoteca mobiliària.

(14) Fusió de societats o transmissió d'establiment mercantil.

(15) Permuta, cessió, aportació a una societat.

La transmissió de qualsevol tipus dels drets de propietat industrial i intel·lectual està sotmesa al compliment d'un requisit de forma, ja que el negoci de transmissió ha de constar per escrit (art. 74.2 LP i 56 RD 2245/1986; 59.2 LPJDI; 20.3 LOV; 4.3 LTPS i DA RD 1465/1988 i 45 LPI), i perquè la transmissió tingui efectes davant tercers és necessari complir amb un requisit de publicitat consistent en la inscripció d'aquesta al registre corresponent (art. 79.3 LP i 56 RD 2245/1986, 59.2 LPJDI, 4.3 LTPS i DA RD 1465/1988). El compliment del requisit de registre de la transmissió comporta que en alguns supòsits no sigui suficient plasmar-la en un document privat sinó que el negoci de transmissió s'hagi de fer constar en document públic, perquè per tal que els actes de transmissió tinguin accés al corresponent registre han de constar en document públic (art. 79.5 LP i 56 RD 2245/1986, 63.2 LPJDI, 33 LOV, 4.3 LTPS i DA RD 1465/1988).

8.1. El contracte de llicència de patent i de *know how*

El **contracte de llicència** de patent o de qualsevol altre bé immaterial objecte de protecció mitjançant un dels títols de propietat industrial consisteix en un negoci jurídic mitjançant el qual el titular de la patent o d'una altra modalitat de propietat industrial (licenciant) autoritza una altra persona (licenciatarí) a exercitar totes o algunes de les facultats que integren el contingut del dret de patent o d'una altra modalitat de propietat industrial a canvi d'una contraprestació.

L'**objecte del contracte** de llicència està constituït per un dret de propietat industrial sobre un bé immaterial i la causa del contracte consisteix a facilitar que un tercer pugui exercir alguna, algunes o totes les facultats que l'ordenament

(16) Invenció, disseny, know how, etc.

reconeix al titular del corresponent dret sobre un bé immaterial jurídicament protegit¹⁶. La **causa** s'assoleix mitjançant la realització de la prestació essencial del contracte consistent en l'atorgament per part del licenciant d'una llicència o autorització per a exercitar alguna, algunes o totes les facultats que integren el contingut d'aquest dret objecte del contracte de llicència.

Les diferents modalitats de llicències d'explotació dels objectes de protecció de la propietat industrial es poden ordenar segons diversos criteris. Existeixen contractes de llicència **típics** perquè estan regulats per l'ordenament jurídic, encara que sigui de manera escassa i fragmentària, o **atípics** perquè no tenen aquesta regulació (contracte de llicència de *know how*). El contracte de llicència és, a més, un contracte consensual, això és, que es perfecciona pel consentiment de les parts, sense necessitat de cap forma, i és també un contracte bilateral i sinal·lagmàtic, ja que crea obligacions per a totes dues parts i aquestes són correlatives entre si. L'al·ludit caràcter fragmentari o escàs del règim dels contractes típics de llicència o la situació dels atípics fa rellevant interrogar-se sobre la seva naturalesa jurídica a fi d'identificar el règim que s'haurà d'aplicar si no hi ha disciplina contractual. En l'actualitat la posició més estesa sobre la naturalesa jurídica del contracte de llicència és que no pot ser subsumit en cap figura típica, de manera que, si bé el contracte d'arrendament és el que en general presenta més identitat de raó, no es pot excloure l'aplicació analògica de les normes previstes per a altres figures contractuals com la societat o la compravenda, sempre que hi sigui present la identitat de raó.

Amb relació a les patents, la LP distingeix **tres tipus de llicències**:

- 1) Llicència contractual (art. 74 a 80 LP)
- 2) Llicència de ple dret (art. 81 i 82 LP)
- 3) Llicència obligatòria (art. 83 a 107 LP)

Ara bé, si atenem al criteri de l'origen de la llicència, únicament hi ha dos tipus de llicències: **les contractuals**, que comprenen tant les així denominades com les llicències de ple dret, i que tenen el seu origen en un negoci jurídic, i **les obligatòries**, que deriven d'un acte administratiu d'atorgament emanat de l'OEPM al marge de la voluntat del titular de la patent. El règim jurídic de les llicències contractuals s'integra pel que disposa la LP, pels pactes establerts per les parts i es podran aplicar analògicament les normes d'alguna de les figures contractuals típiques amb què poden guardar identitat de raó.

El contingut obligacional mínim del contracte de llicència de patent respecte al licenciant comprèn:

- l'obligació de posar en possessió del licenciatari la invenció objecte de la patent (art. 1554, 1r. CC),

- l'obligació de posar a disposició del llicenciatari els coneixements tècnics que tingui i que resultin necessaris per a procedir a una adequada explotació de la invenció (art. 76.1 LP),
- l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis que sofreixi el llicenciatari en cas que es declari que no tenia la titularitat o les facultats necessàries per a la conclusió del negoci (art. 77.1 LP), i
- l'obligació de respondre solidàriament amb el llicenciatari dels danys i perjudicis causats a terceres persones per defectes inherents a la invenció objecte de la patent (art. 78.1 LP), si bé l'article 78.2 LP li concedeix una acció de reembossament intern davant el llicenciatari.

Les obligacions que, per part seva, assumeix el llicenciatari són:

- l'obligació d'abonar la contraprestació en la manera i quantia pactades (art. 1555, 1r CC),
- l'obligació d'explotar la patent (art. 83 LP),
- l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a evitar la divulgació dels coneixements secrets transmesos (art. 76.2 LP), i
- l'obligació de respondre dels danys produïts per l'explotació de la invenció patentada (art. 78.1 LP).

Les **licències de ple dret** que, com hem assenyalat, també tenen naturalesa contractual, són sotmeses a un règim jurídic especial en concórrer determinades circumstàncies.

La conclusió d'aquestes licències exigeix que el titular de la patent faci una *invitatio ad offerendum* consistent en un oferiment, mitjançant una declaració escrita dirigida a l'OEPM on manifesti que permetrà a qualsevol interessat la utilització de la invenció patentada mitjançant una compensació adequada. L'OEPM difondrà i inscriurà la declaració del titular de la patent (art. 81.1 LP), que podrà retirar l'ofertament en qualsevol moment, sempre que cap tercer no hagi presentat un escrit davant de l'OEPM on declari la seva intenció d'utilitzar la patent (art. 81.2 LP). La utilització de la patent es pot iniciar sense més tràmits una setmana després de la data de sortida de la notificació remesa per l'OEPM al tercer (art. 82.2 LP). El llicenciatari haurà de pagar una compensació o regalía al titular de la patent que, a falta de pacte, serà fixada per l'OEPM (art. 82.3 LP). En qualsevol cas, les licències de ple dret no poden tenir el caràcter d'exclusives i es consideren com a licències contractuales (art. 81.4 LP).

La constitució de les **licències obligatòries** es produeix mitjançant un acte administratiu d'atorgament emanat de l'OEPM com a conseqüència de la presentació d'una sol·licitud de concessió davant de l'OEPM sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes a aquests efectes i que la patent no estigui subjecta a l'oferiment de licències de ple dret (art. 86 LP).

Les licències obligatòries es divideixen en quatre classes segons la circumstància que concorri (art. 86 LP).

1) La primera és la **licència obligatòria per falta o insuficiència d'explotació de la invenció patentada** (art. 86.a i 87), que està vinculada a l'obligació d'explotar la patent (art. 83 LP) en el territori nacional al qual al·ludeix l'article 83. La concessió d'aquesta licència és procedent quan transcorre el termini establert per iniciar l'explotació de la patent o quan l'explotació s'hagi interromput durant més de tres anys, llevat que s'hagin fet preparatius seriosos i efectius per a dur a terme l'explotació o existeixin excuses legítimes. La concessió de la licència obligatòria té en aquest supòsit un caràcter sancionador marcat, ja que la concessió del dret de patent només es justifica en la mesura que la invenció sigui efectivament explotada pel titular.

En les altres circumstàncies en què està prevista la constitució de licències obligatòries aquestes esdevenen els instruments d'intervenció dels poders públics en l'economia.

2) La segona és la **licència obligatòria per necessitats d'exportació** (art. 86.b i 88 LP) la concessió de la qual és procedent quan un mercat d'exportació no pugui ser proveït per la insuficiència de la producció de l'objecte de la patent. En aquest cas, el Govern pot sotmetre la patent, mitjançant Reial decret, al règim de les licències obligatòries, amb la finalitat d'atendre les necessitats no cobertes de l'exportació.

3) La tercera classe està constituïda per les **licències obligatòries per dependència entre les patents o entre patents i drets d'obtenció vegetal** (art. 86.c LP). La concessió d'aquestes licències es pot produir en tres supòsits: en primer lloc, quan la patent posterior no pot ser explotada sense detriment dels drets conferits per una patent o per un dret d'obtenció vegetal anterior (art. 89. 1 LP); en segon lloc, quan no és possible obtenir o explotar un dret d'obtenció vegetal sense detriment dels drets conferits per una patent (art. 89.2 LP) i en tercer lloc, quan una patent de procediment posterior serveixi per a l'obtenció d'una substància química o farmacèutica protegida per una patent anterior (art. 89. 3 LP).

En els tres casos referits, els qui sol·licitin la concessió de la llicència obligatòria han de demostrar que la invenció o la varietat representa un procés tècnic significatiu de considerable importància econòmica amb relació a la invenció reivindicada a la patent anterior o la varietat protegida pel dret d'obtenció vegetal anterior i que han intentat, sense aconseguir-ho en un termini prudential, obtenir del titular de la patent o del dret d'obtenció vegetal anterior una llicència contractual en termes i condicions raonables (art. 89. 4 LP). El contingut d'aquestes llicències obligatòries serà únicament el necessari per a permetre l'explotació de la invenció protegida per la patent o de la varietat protegida pel dret d'obtenció vegetal de què es tracti (art. 89.6 LP).

4) La quarta i última classe de llicències obligatòries són **les llicències obligatòries per motius d'interès públic** (art. 86.d i 90 LP). Els motius d'interès públic existeixen quan la salut pública, la defensa nacional o el desenvolupament tecnològic del país exigeixen l'inici, increment o modificació qualitativa de l'explotació. El Govern, a proposta del Ministeri d'Indústria i Energia, atorga la concessió mitjançant Reial decret. L'obtenció d'una llicència en qualsevol de les quatre circumstàncies descrites es pot assolir per mitjà d'una sol·licitud de mediació de l'OEPM per a la consecució d'una llicència contractual amb el titular de la patent (art. 91 a 94 LP). El procediment de concessió de llicències obligatòries en sentit estricte, atès el caràcter facultatiu de la sol·licitud de mediació, s'inicia amb la presentació d'una sol·licitud davant de l'OEPM en la qual s'acreditaran les circumstàncies que justifiquen la concessió de la llicència (art. 95 LP). Una vegada presentada la sol·licitud i efectuat el trasllat d'aquesta al titular de la patent perquè contesti (art. 96 LP), l'OEPM resoldrà sobre la concessió o denegació de la llicència (art. 97 LP). Contra la resolució de l'OEPM es pot recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, malgrat que la interposició del recurs no suspèn l'execució (art. 97.5 LP).

En cas de concessió de la corresponent llicència obligatòria, l'OEPM fixa el contingut de la llicència amb subjecció a les normes que sobre això estableix la LP (art. 97.3 LP). Aquestes normes disposen que les llicències obligatòries no poden ser exclusives (art. 101.1 LP) i que han de comprendre les addicions (art. 103 LP). Amb relació als drets i obligacions de les parts es reconeix al titular de la patent el dret a percebre una compensació econòmica que es pot modificar durant la vida del contracte (art. 101.2, 102.2 i 105.1). El licenciatari no pot importar l'objecte de la patent ni concedir subllicències, tampoc no pot cedir la llicència, llevat que es transmeti juntament amb l'empresa o part de l'empresa que l'exploti (art. 104 LP).

Llicències simples i llicències exclusives

Depenent del caràcter de la llicència concedida mitjançant la conclusió del contracte **podem distingir entre llicències simples i llicències exclusives**. Les llicències simples són aquelles en les quals el llicenciant reté la facultat de concedir noves llicències o explotar per si mateix la invenció objecte de la patent llicenciada. L'LP estableix que, llevat de pacte en contra, les llicències s'entendran que no són exclusives (art. 75.5 LP). Les llicències exclusives són aquelles en les quals el llicenciant no pot concedir noves llicències i per a poder explotar la patent objecte d'aquestes llicències s'haurà d'haver reservat expressament aquest dret (art. 75.6 LP).

Llicències limitades i il·limitades

Segons l'àmbit de les facultats integrants del dret de patent que s'atribueixen al llicenciatari es pot distingir entre llicències limitades i llicències il·limitades (art. 75.1 LP). Les llicències il·limitades atribueixen totes aquestes facultats i, al contrari, les llicències limitades només atribueixen algunes d'aquestes facultats o bé les atorguen totes però amb subjecció a algun límit referit a la durada, a les facultats concedides, a la utilització de la invenció patentada o a l'establiment d'un límit quantitatiu. La violació dels límits comporten una violació del dret de patent per la qual cosa es podran emprendre contra el llicenciatari no solament les accions derivades del contracte de llicència sinó també les accions per violació del dret de patent (art. 75.2 LP).

8.2. La transferència de tecnologia

Els contractes de llicència de patent, de *know how* o de qualsevol altra modalitat de propietat industrial permeten la difusió de la tecnologia i la millora de la producció més enllà dels titulars de la invenció objecte de la patent o del secret empresarial, ja que mitjançant aquests s'autoritza un tercer a fer servir i explotar els corresponents béns immaterials. És freqüent, tanmateix, que en els contractes de llicència de patent o en els de llicència de *know how* s'incloguin clàusules limitadores de la competència que poden suposar una violació tant de l'article 1 de la LDC com de l'article 81.1 TCEE.

Això no obstant, tant en l'àmbit comunitari com en l'ordenament espanyol està prevista una exempció per categories aplicable als acords de llicència de patent purs, als acords de llicència de *know how* purs i als acords de llicència mixtos de patent i *know how*. En l'àmbit del Reglament (CE) número 240/1996, de la Comissió, de 31 de gener de 1996, relatiu a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 85 del Tractat a certes categories d'acords de transferència de tecnologia, es conté l'esmentada exempció en bloc sempre que les clàusules dels acords s'ajustin al que s'estableix en aquest. L'exempció es justifica perquè els avantatges econòmics que proporciona la difusió de la tecnologia i la millora de la producció al si de la Unió Europea compensen prou les limitacions de la competència que puguin imposar.

En l'àmbit intern espanyol, la publicació del Reial decret 378/2003, de 28 de març, ha incorporat al dret intern l'exempció per categories prevista en el Reglament (CE) número 240/1996, de la Comissió, de 31 de gener de 1996, ja que en el seu article 2.2 es preveu que de conformitat amb el que disposa l'article 5.1.a) de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, queden autoritzats els acords en els quals participin únicament dues empreses i imposin restriccions amb relació a l'adquisició o utilització de drets de propietat industrial o intel·lectual, o de coneixements secrets industrials o comercials, en la mesura que aquests acords

afectin únicament el mercat nacional i sempre que compleixin les disposicions establertes en aquest reglament o en els reglaments comunitaris que el substitueixin.

Resum

L'expressió *propietat industrial* designa les diferents modalitats de protecció d'invencions o creacions de la ment humana per mitjà de la concessió d'un dret d'exclusió enfront de tercers respecte de la seva explotació al mercat i amb finalitats concurrencials. Els drets de propietat industrial produeixen una tensió amb el dret de la competència en suposar una limitació de la competència respecte a l'explotació d'aquells béns immaterials. El fonament d'aquesta limitació i dels costos socials que comporta es troba en la finalitat de promoure la competència en l'àmbit de la innovació i el desenvolupament, que no tindria lloc en un mercat en competència perquè no seria possible recuperar les inversions fetes.

El primer títol de propietat industrial estudiat és la patent, que té per objecte la protecció de les invencions. Les invencions susceptibles de protecció mitjançant patent consisteixen en una regla tècnica en la qual concorren els requisits de patentabilitat. El dret a la patent correspon a l'inventor i consisteix en el dret a sol·licitar i obtenir la protecció per mitjà de patent per a una invenció. La concessió de la patent és el producte d'una resolució administrativa que posa fi al procediment de concessió. La patent defineix la posició jurídica de l'inventor que ha obtingut el corresponent títol, i el seu contingut està constituït pel dret de patent. El titular de la patent compta amb un conjunt d'accions per a tutelar les facultats que integren el contingut del dret de patent enfront dels actes que suposin una violació d'aquestes. La internacionalització i globalització de l'economia enfront del caràcter territorial dels drets de patent nacionals han portat a la regulació internacional dels drets de propietat industrial.

El model d'utilitat constitueix un títol de propietat industrial que té per objecte la protecció d'invencions constituïdes per una forma que proporciona una funció tècnica, però que no tenen l'activitat inventiva que s'exigeix per a l'obtenció d'una patent. Els models i dibuixos industrials també són títols de propietat industrial en els quals l'objecte de protecció no és una invenció, sinó una creació de forma destinada a servir de tipus per a la fabricació d'un producte. La protecció dels secrets empresarials compleix una funció complementària del sistema de protecció de la propietat industrial, i el seu objecte està constituït per qualsevol classe d'informació secreta que proporciona un avantatge competitiu. El desenvolupament tecnològic ha produït l'aparició d'altres innovacions i creacions la necessitat de protecció de les quals es fonamenta en raons idèntiques. Aquestes noves modalitats de protecció de béns immaterials són les obtencions vegetals, les topografies de productes semiconductors, els programes d'ordinador i les creacions publicitàries.

Els drets de propietat industrial són com a tals transmissibles per tots els mitjans que el dret reconeix. Malgrat això, la transmissió d'aquests drets s'ha de fer complint amb uns requisits de forma i de publicitat. La modalitat de transmissió més important és la llicència de propietat industrial, mitjançant la qual el titular transmet a un tercer el dret a exercitar totes o algunes de les facultats que integren el contingut del dret de propietat industrial a canvi d'una contraprestació.

La llicència de propietat industrial no és una categoria uniforme, sinó que, segons la seva forma de constitució, les facultats que es reserva el llicenciant o l'amplitud del dret d'explotació transmès es manifesten en una pluralitat de diferents modalitats. En qualsevol cas, les llicències de propietat industrial faciliten la difusió de la tecnologia, però és freqüent que incloguin clàusules limitadores de la competència. Per això, per a la seva validesa estan subjectes a una disciplina especial en matèria de defensa de la competència.

Exercicis d'autoavaluació

1. Establiu l'objecte de la patent i del model d'utilitat, i els requisits objectius que s'exigeixen per a la seva concessió.
2. Exposeu en què consisteix el secret empresarial i la seva funció respecte a la legislació de propietat industrial.
3. Enumereu les raons per les quals la protecció jurídica de les innovacions i creacions sorgides del desenvolupament tecnològic s'ha produït mitjançant una legislació especial.

Solucionari

1. L'objecte de protecció mitjançant patent el constitueix una invenció, entesa com una regla tècnica apta per a la resolució d'un problema tècnic industrial. Al contrari, l'objecte de protecció mitjançant model d'utilitat és una invenció de forma que compleix una funció tècnica. Els requisits objectius que han de concórrer tant en una invenció patentable com en una invenció susceptible de protecció per mitjà de model d'utilitat són la novetat, l'activitat inventiva i la susceptibilitat d'aplicació industrial. Les diferències entre els dos títols de propietat industrial es troben en el contingut dels dos primers requisits objectius. La novetat d'una invenció patentable ha de ser mundial, mentre que la de l'objecte d'un model d'utilitat n'hi ha prou que tingui caràcter nacional. L'activitat inventiva de l'objecte d'una patent exigeix que aquest no es derivi de l'estat de la tècnica d'una manera evident per a un expert en la matèria. En canvi, per a l'objecte del model d'utilitat només es demana que no es derivi de l'estat de la tècnica d'una manera molt evident per a un expert en la matèria.

2. El secret empresarial consisteix en qualsevol classe d'informació empresarial que es manté voluntàriament en secret i que proporciona un avantatge competitiu al mercat. La protecció del secret empresarial mitjançant una pluralitat de normes, i en especial per l'article 13 de la LCD, compleix una funció complementària de la legislació de propietat industrial: permet a l'inventor o creador triar la protecció que més li convingui per a la seva invenció o creació. La finalitat perseguida consisteix en el fet que sigui quina sigui la protecció que es triï, l'ordenament estimuli les activitats que contribueixen a la innovació i al progrés tecnològic.

3. La protecció de les obtencions vegetals, les topografies de productes semiconductors i els programes d'ordinador es fonamenta en raons idèntiques que les que justifiquen la protecció dels béns immaterials constituents de l'objecte dels títols de propietat industrial tradicionals. Les raons que expliquen la protecció d'aquestes noves innovacions i creacions mitjançant una legislació especial se centren en les seves peculiaritats. En el cas de les obtencions vegetals, les peculiaritats es descobreixen sobretot en l'especialitat dels requisits objectius exigits. En canvi, en les topografies de productes semiconductors i en els programes d'ordinador es troben sobretot en el fet que no poden complir amb els requisits objectius que tradicionalment s'exigeixen a les invencions.

Bibliografia

Bisbal, J.; Viladás, C. (coord.) (1990). *Derecho y tecnología. Curso sobre innovación y transferencia*. Barcelona: Ariel.

Fernández-Novoa, C. (1981). "Fundamentos del sistema de patentes" (pàg. 13-30). *ADInd*

Gómez Segade, J.A. (1988). *La ley de patentes y modelos de utilidad*. Madrid: Civitas.

