

La propiedad industrial (I)

El sistema de patentes

Josep-Oriol Llebot Majó

PID_00144425

Índice

Introducción.....	5
Objetivos.....	6
1. La propiedad industrial y el Derecho de la competencia.....	7
2. El significado y la función del sistema de patentes.....	10
3. El sistema de patentes español.....	12
3.1. Los requisitos de patentabilidad	13
3.2. El derecho a la patente	18
3.3. El procedimiento de concesión de la patente	19
3.4. El derecho de patente	23
3.5. Acciones por violación del derecho de patente	27
3.6. La obligación de explotar, la nulidad y la caducidad de la patente	29
3.7. La internacionalización del Derecho de patentes	30
4. El modelo de utilidad.....	34
5. El diseño industrial.....	36
6. El secreto empresarial (<i>know how</i>).....	40
7. La protección jurídica de otras innovaciones y creaciones.....	42
7.1. Obtenciones vegetales	42
7.2. Topografías de productos semiconductores	44
7.3. Programas de ordenador	45
7.4. Creaciones publicitarias	46
8. La transmisión de los derechos de propiedad industrial.....	48
8.1. El contrato de licencia de patente y de <i>know how</i>	48
8.2. La transferencia de tecnología	53
Resumen.....	55
Ejercicios de autoevaluación.....	57
Solucionario.....	58
Bibliografía.....	59

Introducción

El estudio de la propiedad industrial consiste en el estudio de la disciplina jurídica protectora de un conjunto de bienes inmateriales constitutivos de invenciones o creaciones de la mente humana, que tradicionalmente están vinculados al ejercicio de actividades empresariales e integradas en el establecimiento mercantil del empresario. El desarrollo de ese estudio exige que en primer lugar determinemos el significado y el contenido de la expresión *propiedad industrial*, y a continuación el de las relaciones entre las distintas modalidades de protección de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia. Este segundo paso es imprescindible, ya que los derechos de propiedad industrial constituyen derechos de exclusión en la explotación en el mercado y con fines concurrenciales de un bien inmaterial, suponiendo, por tanto, una limitación en la competencia.

Una vez esclarecidas las cuestiones anteriores, iniciamos el estudio del régimen jurídico correspondiente a cada una de las distintas modalidades de protección de la propiedad industrial. La primera modalidad es la relativa a las invenciones susceptibles de protección mediante patente, cuyo análisis iniciamos estableciendo su significado y su función, para posteriormente describir los elementos estructurales de su disciplina jurídica, tanto en el ordenamiento español como en el régimen internacional. El modelo de utilidad es la segunda modalidad de propiedad industrial cuyo objeto consiste también en una invención, aunque distinta de la protegida mediante patente. También analizaremos su régimen jurídico. Entre las modalidades de propiedad industrial tradicionales también se encuentra el diseño industrial, que, a diferencia de los anteriores, tiene por objeto creaciones de forma, y en un sentido amplio también los secretos industriales, cuyo significado y función se relaciona con la disciplina de las distintas modalidades de propiedad industrial estudiadas.

El desarrollo tecnológico ha originado una ampliación del núcleo original de la disciplina de la propiedad industrial mediante la aparición de otras innovaciones y creaciones cuya necesidad de protección se fundamenta en razones análogas. Estas nuevas modalidades de propiedad industrial o intelectual, cuya disciplina exponemos en apartados sucesivos, son las obtenciones vegetales, las topografías de productos semiconductores, los programas de ordenador y las creaciones publicitarias. La naturaleza de derechos inherente a todos los títulos de propiedad industrial enumerados nos lleva en último lugar a referirnos brevemente a la disciplina de su transmisión y, en especial, al régimen de las licencias de patente y de *know how*, para finalizar con una referencia al régimen al que en materia de defensa de la competencia estos negocios quedan sujetos.

Objetivos

Cuando hayáis finalizado el estudio de este módulo, deberíais ser capaces de:

- 1.** Comprender el significado de la relación entre la propiedad industrial y el Derecho de la competencia.
- 2.** Entender el fundamento y la función del sistema de patentes y conocer los elementos estructurales de su régimen jurídico en el ordenamiento español e internacional.
- 3.** Conocer el objeto de protección de los demás títulos de propiedad industrial, el contenido de su régimen jurídico y la relación entre éstos y los secretos empresariales.
- 4.** Entender la disciplina y conocer el contenido de las nuevas modalidades de protección de la propiedad industrial e intelectual surgidas con el progreso tecnológico.
- 5.** Conocer el régimen de transmisión de los derechos de propiedad industrial y la disciplina de la competencia a que están sujetos los negocios que persiguen la transferencia de tecnología.

1. La propiedad industrial y el Derecho de la competencia

El título del apartado con el que iniciamos el estudio del Derecho de la propiedad industrial propone la exposición del significado y el contenido de las relaciones entre este último y el Derecho de la competencia. El paso previo para llevar a cabo esa exposición es la determinación del significado y el contenido de la expresión *propiedad industrial*, pues es claro que respecto al Derecho de la competencia ha quedado ya determinado en el módulo anterior. La única norma del ordenamiento jurídico español que delimita el contenido de la expresión *propiedad industrial* es el artículo 2.1 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante, CUP), según el cual:

"[...] la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal".

En el plano positivo, esa enumeración de las materias que constituyen el objeto de protección de la propiedad industrial no coincide plenamente con las que forman el contenido de la propiedad industrial en el ordenamiento jurídico español.

La Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la materia relativa a la propiedad industrial (art. 149.1.9.^a) y algunos estatutos de autonomía confieren a las correspondientes comunidades autónomas la competencia de ejecución sobre la misma materia. Ahora bien, el contenido de esa competencia no comprende todas las materias referidas en la definición del artículo 2.1 del Convenio de la Unión de París. De ella deben eliminarse tanto la mención a las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen como la referida a la represión de la competencia desleal. La primera porque algunas comunidades autónomas han asumido competencias en materia de denominaciones de origen en colaboración con el Estado, lo que presupone su no inclusión en el título competencial exclusivo del artículo 149.1.9.^a CE, tal como ha argumentado el Tribunal Constitucional en la sentencia de 20 de diciembre de 1990. La segunda porque el propio legislador se ha manifestado excluyendo la disciplina contra la competencia desleal del contenido de la propiedad industrial al fundar la competencia del Estado para la regulación de esta materia en los títulos establecidos en los artículos 149.1.6.^a, 8.^a y 13.^a de la CE (LCD, núm. IV de la EM).

La modificación de la definición ofrecida por el artículo 2.1 del CUP no acaba con esas dos supresiones, sino que a ellas debe seguir la adición de otras modalidades de protección de invenciones o creaciones surgidas como consecuen-

cia del desarrollo tecnológico y que por su estructura y función son asimilables a las más tradicionales. Estas nuevas modalidades de propiedad industrial son las relativas a las obtenciones vegetales (LOV, núm. 4 EM), las topografías de los productos semiconductores y los certificados de protección complementaria para medicamentos y productos fitosanitarios.

En el plano doctrinal mercantil la expresión *propiedad industrial* comprende no sólo el estudio de las materias que integran su contenido positivo, sino también de otras que, aunque no mencionadas en la definición o excluidas en el plano positivo, como las indicaciones de procedencia, han sido tradicionalmente analizadas bajo esa expresión, así como de algunas otras, como los programas de ordenador o las creaciones publicitarias, que por diversas razones se agrupan bajo la categoría de la propiedad intelectual y, finalmente, de aquellas que guardan relación con las materias anteriores, como los nombres de dominio en Internet.

En cualquier caso, el elemento sistemático que permite aglutinar ese conjunto de materias se encuentra en la naturaleza del objeto de los derechos comprendidos en las distintas modalidades de protección de invenciones o creaciones integradas bajo las expresiones *propiedad industrial* y *propiedad intelectual*, y no en que estos derechos constituyan verdaderos derechos de propiedad. El objeto de todos esos derechos está constituido por bienes inmateriales que se caracterizan por ser el producto de creaciones de la mente humana. Este elemento sistemático común justifica que en el ámbito internacional se haya generalizado el uso de la expresión *propiedad intelectual* para designar todos los derechos sobre bienes inmateriales y, por tanto, con un significado globalizador, ausente de la misma expresión utilizada en el ordenamiento jurídico español, que únicamente abarca al denominado Derecho de autor y derechos afines.

La exposición del significado y el contenido de las relaciones entre las distintas modalidades de protección de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia debe partir de la constatación de la especial estructura de los derechos de propiedad industrial, que confieren a su titular un derecho de exclusión frente a terceros. Este derecho de excluir a los terceros de la explotación en el mercado y con fines concurrenciales del bien inmaterial objeto del derecho de las distintas modalidades de protección de la propiedad industrial produce una evidente tensión con la competencia económica como fundamento, objeto y función del Derecho de la competencia, porque los derechos de propiedad industrial limitan la competencia con respecto a la explotación del bien inmaterial que constituye el objeto de esos derechos. El fundamento de la limitación de la competencia que produce la atribución de esos derechos de exclusión se encuentra en la propia función que desarrollan y que, como veremos más adelante al tratar en concreto cada una de las modalidades, también se sitúa en la tutela de la competencia. Por tanto, el fundamento constitucional de la tutela jurídica de las innovaciones y creaciones debe situarse en los artículos 38 y 44 de la Constitución.

Esta función análoga de ambos conjuntos normativos plantea asimismo el problema de la naturaleza de la relación entre el Derecho contra la competencia desleal, en especial en el ámbito de los actos desleales frente al competidor, y la legislación sobre propiedad industrial. En otros términos si el Derecho contra la competencia desleal es aplicable para la tutela de los derechos de exclusión otorgados por las distintas modalidades de protección de la propiedad industrial. En principio, la naturaleza de la relación que debe afirmarse es la del carácter excluyente de ambas normativas, pues de otro modo acabaría por desplazarse la normativa especial de cada modalidad concreta de propiedad industrial en beneficio de la disciplina general de la competencia desleal. Ello no es obstáculo para que frente a determinados supuestos el Derecho contra la competencia desleal cumpla una función de tutela complementaria respecto de la marca notoria y la marca renombrada, siempre que no comporte una atribución o extensión de un derecho de exclusión fuera del ámbito de la legislación de la propiedad industrial.

2. El significado y la función del sistema de patentes

En un mundo con competencia perfecta y sin patentes no habría innovación ni, por tanto, desarrollo tecnológico. Las inversiones necesarias para la producción de innovaciones tecnológicas son irrecuperables en un mercado en estado de competencia y sin patentes, porque cualquiera puede ofrecer el objeto de la invención alcanzada a un precio equivalente al coste marginal de producción. La posibilidad de obtener un derecho de patente que permita recuperar las inversiones realizadas obviamente incentiva la investigación y el consecuente desarrollo tecnológico. El derecho de patente es, por tanto, en el estado descrito, socialmente beneficioso, porque promueve el progreso técnico, pero también puede provocar costes sociales.

Estos costes son los costes del monopolio, ya que el derecho de excluir a los terceros de la explotación en el mercado y con fines concurrenciales del bien inmaterial objeto del derecho de patente permite al titular fijar el precio del producto por encima del coste marginal de producción, provocando que algunos consumidores sustituyan el consumo de ese bien por el de otros productos que tienen un coste marginal de producción mayor pero inferior al precio por el que se ofrece el bien objeto de la patente. La concesión del derecho de patente puede conllevar que los consumidores escojan un producto que parece más barato pero que en realidad exige más recursos para producirse. Además, los beneficios que proporciona el exceso que sobre el coste marginal pagan aquellos consumidores que no sustituyen su demanda del bien objeto de la patente, atrae recursos para investigar y poder llegar a disfrutar de un derecho de patente, provocando una duplicación de los esfuerzos de investigación que también comportan un coste social. Estos costes sociales del derecho de patente, que son consecuencia de la limitación de la competencia que produce en el nivel de la producción, se justifican por la finalidad de promover la competencia en el nivel de la innovación.

Los fundamentos teóricos expuestos no están exentos de un buen número de críticas. Éstas han llevado a una situación de escepticismo, no sólo con respecto al carácter socialmente beneficioso del sistema de patentes, sino también a su propia necesidad para el impulso de la competencia en el nivel de la innovación. Entre esas críticas cabe destacar, en primer lugar, aquellas que apuntan a la realidad de los mercados imperfectos que probablemente anulan los beneficios del sistema de patentes con los costes que comporta y, en segundo lugar, aquellas otras que apuntan a los elevados costes de administración del sistema de patentes. En este sentido, debe señalarse que el Derecho de patentes no es ajeno a esas críticas, pues en el mismo no faltan mecanismos que tratan de compensar los beneficios aparejados a la concesión de patentes

con los costes que comporta la implantación de este sistema para que a través de las actividades de investigación se produzca innovación y el consiguiente desarrollo tecnológico.

3. El sistema de patentes español

Los precedentes remotos de las normas que en la actualidad integran el sistema de patentes se encuentran en el siglo XV con la Ley de Patentes veneciana de 1474, que tuvo escasa trascendencia y posteriormente, tras una etapa caracterizada por la concesión de privilegios reales, en el *Statute of Monopolies* inglés de 1623. Sus precedentes próximos se sitúan, en cambio, en el escenario de las consecuencias de la Revolución Francesa y en lo que a España respecta, en la Ley de Patentes francesa de 7 de enero de 1791, influenciada por la estadounidense *Patent Act* de 1790, que inaugura la analogía que, como hemos visto, todavía perdura entre nosotros, del derecho de patente con el derecho de propiedad, utilizando la expresión *propiedad industrial* por vez primera.

La primera disposición española en esta materia de patentes es la efímera Ley de 2 de octubre de 1820, derogada el mismo año y regulada de nuevo por un Real Decreto de 1826 y más tarde por la Ley de Patentes de 30 de julio de 1878. El precedente normativo más destacado está constituido por la Ley de Propiedad Industrial de 1902 que, con la pretensión de unificar el régimen de la propiedad industrial, contenía una regulación de todos los derechos de esta naturaleza. Esta Ley fue sustituida con escasos cambios por el **Estatuto sobre Propiedad Industrial** aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931. No obstante, la aprobación de la Constitución española de 1978 y, sobre todo, la necesidad de armonizar el Derecho español de patentes con el vigente en el ámbito de la Unión Europea provocó que en la década de los ochenta se llevara a cabo una profunda transformación del sistema de patentes español.

El sistema de patentes español vigente está constituido por el conjunto de normas integradas en el ordenamiento jurídico español y que tienen por objeto la regulación de la protección jurídica de las invenciones mediante patente. El Derecho de patentes español está contenido en el ordenamiento completo y general del Estado como consecuencia de la potestad legislativa que en materia de propiedad industrial atribuye expresamente al Estado el artículo 149.1.9.^a de la Constitución, mientras que a las comunidades autónomas únicamente les corresponden las competencias de ejecución siempre que las hayan asumido en sus respectivos estatutos de autonomía.

El fundamento constitucional de la legislación sobre propiedad industrial debe ubicarse, en el plano subjetivo, en el artículo 20.1.b, que reconoce el derecho fundamental a la producción y creación técnica, y en el plano institucional, en los artículos 38 y 44, el primero por la función de promoción de la competencia que en el nivel de la innovación tecnológica despliega el Derecho de la propiedad industrial y el segundo por el deber que impone a los poderes públicos con respecto a la promoción de la investigación técnica en beneficio del interés general.

La disciplina de la protección jurídica de las invenciones mediante patente u otros títulos de propiedad industrial esta contenida en una pluralidad de disposiciones nacionales, comunitarias e internacionales, todas ellas integradas en el ordenamiento jurídico español. El régimen jurídico del sistema de patentes nacional se encuentra en la **Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes**¹, y en el **Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre**, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (LP²).

⁽¹⁾Modificada por la Ley 21/1992, de 16 de julio (art. 157), Ley 66/97, de 30 de diciembre (arts. 83, 101 y 133), Decreto-ley 8/98, de 31 de julio (arts. 36.3, 39.1 a 5, 155.2 y 157.1), Ley 50/98, de 30 de diciembre (art. 33 y DA 2.ª), Ley 3/2000, de 7 de enero (arts. 5.1.b y 143.3), Ley 14/2000, de 29 de diciembre y Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

⁽²⁾Modificado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo.

El sistema de patentes español también integra las disposiciones del Derecho comunitario y las que forman el sistema internacional de patentes. En la mención y análisis del significado y contenido de estas disposiciones nos detendremos en los apartados correspondientes.

3.1. Los requisitos de patentabilidad

Los requisitos establecidos para la obtención de una patente o requisitos de patentabilidad pueden ordenarse en tres grupos diversos: **objetivos, subjetivos y formales**. Los que tienen mayor relevancia son los requisitos objetivos de patentabilidad, que deben concurrir en la invención para la que se solicita la patente, pues su concurrencia es absolutamente indispensable para la obtención de la patente. Los requisitos subjetivos de patentabilidad deben concurrir en el solicitante de la patente y los requisitos formales son los relativos a los documentos que forman la solicitud de patente y su contenido. La LP contiene una regulación de todos los requisitos de patentabilidad, pero nosotros analizaremos en este apartado únicamente los requisitos objetivos de patentabilidad, mientras que los requisitos subjetivos y los formales serán objeto de atención en los apartados sobre el derecho a la patente y sobre el procedimiento de concesión de la patente, respectivamente.

Los requisitos objetivos de patentabilidad que deben concurrir en la invención para la que se solicita una patente son **la novedad, la actividad inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial**. El artículo 4.1 LP lo expresa con claridad al establecer que son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. El paso previo al análisis del contenido de cada uno de estos tres requisitos objetivos debe consistir en esclarecer el significado del objeto al que se refieren, esto es, el significado de la invención como bien inmaterial susceptible de protección mediante patente. La LP no contiene una definición de invención aunque sí que delimita negativamente este concepto en el artículo 4.2. No obstante, del contenido del artículo 5.1.d del Real Decreto 2245/1986 se desprende que toda invención tiene que consistir en una regla técnica apta para la resolución de un problema técnico industrial. La patente constituye, pues, el mecanismo de protección de las invenciones industriales establecido con la finalidad de promover el progreso tecnológico mediante la incentivación de la competencia en la innovación.

El concepto de invención jurídicamente relevante no es el concepto vulgar de invención, sino el concepto formulado por el legislador. En este sentido, el artículo 4.1. dispone que son patentables las invenciones que reúnan los requisitos objetivos de patentabilidad aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. La materia biológica es patentable aun cuando ya exista anteriormente en estado natural, siempre que se trate de materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico (art. 4.2).

El artículo 4.4 no enumera las invenciones no patentables, sino que delimita negativamente el concepto legal de invención. En el sentido indicado, el artículo 4.4 declara que no se considerarán invenciones:

1) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Esta exclusión se justifica porque ninguno de los elementos mencionados constituyen una regla técnica.

2) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Se trata de una exclusión tradicional, pues no son relevantes para el progreso técnico industrial.

3) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. Excepción hecha de la exclusión de los programas de ordenadores, cuya protección se instrumenta en el ámbito del Derecho de autor y derechos afines y a la que más adelante dedicamos un apartado, las restantes exclusiones se justifican porque tampoco inciden sobre la técnica industrial.

Materia biológica

A los efectos de la LP, se entiende por *materia biológica* la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por *procedimiento microbiológico*, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica (art. 4.3).

4) Las formas de presentar informaciones.

Una vez delimitado negativamente el concepto legal de invención, el artículo 5 de la LP dispone que algunas invenciones, a pesar de serlo, no pueden, por distintas razones, verse amparadas por una patente. Estamos ante las denominadas **excepciones a la patentabilidad**:

1) La primera de estas excepciones está constituida por las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria. En particular, no se considerarán patentables en virtud de esta excepción a la patentabilidad:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos (art. 5.1 LP).

2) Tampoco resultan patentables, aunque son invenciones, las **variedades vegetales**. Esta excepción se explica porque estas invenciones tienen unas peculiaridades en orden a su crecimiento y a la comprobación de su ejecutabilidad que hacen que sólo sea factible concederles protección en el marco de una disciplina especial a la que más adelante prestaremos atención.

3) La tercera excepción a la patentabilidad afecta a las **razas animales**, si bien son patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales siempre que la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal o a una raza animal determinada (art. 5.2 LP).

4) También se excluyen los **procedimientos esencialmente biológicos** de obtención de vegetales o de animales, y por supuesto, tampoco son patentables los procedimientos puramente biológicos. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales, como el cruce o la selección.

En cambio, son patentables los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos de dichos procedimientos (art. 5.3 LP). La mención expresa de los productos microbiológicos como posible objeto de patente se explica por la finalidad de evitar las dudas que pudieran plantearse en relación con la exclusión de las razas animales, pues el producto microbiológico es un ente vivo.

5) Finalmente, tampoco es patentable el **cuerpo humano**, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural (art. 5.4 LP).

Las invenciones que queden comprendidas en el concepto legal de invención y cuya patentabilidad no esté expresamente excluida pueden ser susceptibles de protección mediante patente cuando cumplan los requisitos de patentabilidad.

El primer requisito objetivo de patentabilidad está constituido la **novedad**: para que una invención sea patentable tiene que ser nueva. El art. 6.1 LP establece que "una invención es nueva cuando no está comprendida en el **estado de la técnica**".

El concepto de estado de la técnica es, por tanto, decisivo para precisar si hay o no novedad. La definición del estado de la técnica está contenida en el artículo 6.2 LP en los siguientes términos:

"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 novedad que se exige no se limita a España, sino que tiene naturaleza mundial y, además, la fecha a la que se hace referencia para la comparación del estado de la técnica es la fecha de presentación de la solicitud, aunque no siempre será esa fecha, sino la fecha de prioridad unionista.

Asimismo y con el objeto de evitar el riesgo de que se concediera una doble patente para la misma invención, el artículo 6.3 LP asimila al estado de la técnica determinados documentos que no podían ser conocidos por el solicitante de la patente:

"[...] 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".

Finalmente, en el artículo 7 LP se regulan los casos en los que una divulgación o utilización previa de la invención no destruye la novedad, siempre que se produzcan en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente. Estos casos de divulgación o utilización previa de la invención que no destruyen la novedad de la invención son los que tienen su causa en una de estas tres circunstancias: un abuso evidente frente al solicitante o su causante; exhibiciones en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, o ensayos efectuados por el solicitante o su causante.

El segundo requisito objetivo de patentabilidad absolutamente imprescindible es la **actividad inventiva**.

La novedad de la invención no es un requisito suficiente para obtener una patente, porque podría ser ínfima comparada con el estado de la técnica anterior. El derecho de patente no puede utilizarse para tutelar las pequeñas innovaciones industriales si tenemos presente sus fundamentos y por ello es preciso que la invención constituya un salto cualitativo de nivel objetivo. Es preciso, como dice el artículo 8 LP, que una invención no derive del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

El tercer y último requisito objetivo de patentabilidad consiste en que la invención sea **susceptible de aplicación industrial**.

El significado de este requisito viene establecido en el artículo 9 en los siguientes términos:

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

El artículo 4.4 LP excluye la concurrencia de este requisito y, por tanto, la patentabilidad, con respecto a las invenciones consistentes en métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico del cuerpo humano o animal, si bien se admite la patente de los productos que permiten la puesta en práctica de esos métodos, tales como las sustancias o composiciones³ y los aparatos e instrumentos.

⁽³⁾Productos químicos y farmacéuticos

3.2. El derecho a la patente

Las invenciones que pueden constituir el objeto de una patente son siempre una creación de la mente humana, pues sólo una persona puede concebir una invención. Por eso, el artículo 10.1 LP atribuye al inventor o a sus causahabientes el derecho a la patente. El derecho a la patente es el derecho que la LP otorga al inventor para solicitar y obtener la protección mediante patente para una invención. Únicamente cuando el inventor transmite este derecho o bien por disposición legal es posible que soliciten la patente personas jurídicas (art. 2 LP). No obstante, el inventor tiene siempre el derecho a ser mencionado como tal en la patente (art. 14 LP). En los casos en los que la invención haya sido realizada conjuntamente por varias personas, el derecho a la patente pertenece a todos los coinventores en común (art. 10.2 LP). La regla establecida para solucionar el conflicto que surge cuando la invención ha sido realizada por varias personas, pero de forma separada e independiente, consiste en atribuir el derecho a la patente al inventor que presente primero la solicitud (art. 10.3 LP).

La LP establece una presunción *iuris tantum* de que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente (art. 10.4 LP), facilitando así el inicio del procedimiento de concesión, pues el solicitante no tiene que acreditar que es el verdadero inventor.

En caso de ejercicio ilegítimo del derecho a la patente, el titular legítimo goza de dos acciones, según haya concluido o no el procedimiento de concesión.

- En el caso de que no se haya producido aún la concesión de la patente al solicitante, el titular legítimo del derecho a la patente puede entablar una acción declarativa de su derecho. En este caso, una vez que la solicitud de patente sea publicada, el juez que conozca de la acción declarativa suspenderá el procedimiento de concesión hasta que recaiga sentencia firme y si es estimatoria, el titular legítimo puede, en el plazo de tres meses, optar por una de las siguientes posibilidades: (i) subrogarse en la posición jurídica del solicitante ilegítimo, (ii) presentar una nueva solicitud de patente que gozará de la misma fecha de prioridad, o (iii) pedir que la solicitud sea rechazada.
- En cambio, una vez que la patente ha sido concedida al solicitante ilegítimo, el titular legítimo puede pedir que se le transfiera la patente o ejercitar cualquier derecho que pueda corresponderle (arts.11 y 12 LP).

En la actualidad, la mayoría de las invenciones son realizadas por asalariados al servicio de un empresario y ello obliga a precisar quién es en estos casos el titular legítimo del derecho a la patente. La LP distingue tres clases de **invenciones laborales**:

- 1) Invenciones de encargo
- 2) Invenciones de servicio
- 3) Invenciones libres

Las **invenciones de encargo** son las que constituyen el resultado de una actividad de investigación para cuya obtención fue contratado el inventor. En tal caso, el derecho a la patente corresponde siempre al empresario y el inventor sólo conserva el derecho a que le sea reconocida la paternidad del invento (art. 15.1 LP), si bien el inventor tendrá derecho a una remuneración suplementaria si su aportación personal al invento y la importancia de la invención exceden de manera evidente del contenido del contrato (art. 15.2 LP).

Las **invenciones de servicio** son aquellas realizadas por quien no fue contratado para investigar, siempre que concurren dos circunstancias: **a)** que la invención se relacione con la actividad profesional del trabajador en la empresa y **b)** que para obtener la invención hubieran sido decisivos los conocimientos adquiridos en la empresa o la utilización de los medios proporcionados por la empresa. En este tipo de invenciones, el derecho a la patente corresponde al inventor (arts. 16 y 17.1 LP). Sin embargo, el empresario puede asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa (art. 17.2 LP).

Las **invenciones libres** constituyen una categoría residual que comprende las restantes invenciones laborales en las que el derecho a la patente corresponde siempre al trabajador inventor (art. 16 LP).

3.3. El procedimiento de concesión de la patente

El procedimiento de concesión de la patente es un procedimiento administrativo especial regido por las disposiciones de la LP (arts. 30 y sig.) y por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuación de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial. La LP prevé dos procedimientos de concesión: un **procedimiento general con informe obligatorio del estado de la técnica** y un **procedimiento de concesión con examen previo**. En la realidad el único procedimiento utilizado desde la publicación de la LP hasta no hace mucho ha sido el procedimiento general con informe

obligatorio del estado de la técnica, pues la disposición transitoria quinta de la LP dejaba al Gobierno la potestad de implantar progresivamente el procedimiento de concesión con examen previo de acuerdo con lo previsto en aquélla.

Procedimientos

Las solicitudes de patentes del sector de la alimentación fueron las primeras en quedar sujetas al procedimiento de concesión con examen previo en virtud del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo y, posteriormente, la aplicación con carácter general a todos los sectores de la técnica de este procedimiento se ha producido mediante Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre. Este procedimiento no es, sin embargo, el único utilizable para obtener una patente española, sino que, como veremos más adelante, también se pueden utilizar los procedimientos de concesión establecidos en el CPE y en el PCT.

1) **Solicitud.** El **procedimiento general de concesión** se inicia con la **presentación de la correspondiente solicitud** de patente. El inventor o sus causahabientes son quienes pueden iniciar el procedimiento mediante la solicitud. La solicitud puede presentarse bien en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Ley 21/1992, de 6 de julio, de Industria, DA 1.º.1), bien en las direcciones provinciales de Industria o bien en las consejerías de Industria de las comunidades autónomas que hubieran asumido en sus respectivos estatutos de autonomía las competencias de ejecución en materia de propiedad industrial (art. 21.5 LP).

Web recomendada

www.oepm.es

La solicitud de patente está integrada por un conjunto de documentos (art. 21.1 LP), aunque el artículo 22.1 LP contempla la posibilidad de formular una solicitud abreviada para fijar la fecha de presentación, pues los veinte años de duración de la patente se computan desde esa fecha. Los documentos que integran la solicitud completa son:

Documentación

- a) En primer lugar, la **instancia** dirigida al director de la OEPM, en la que, entre otras cosas, debe designarse al inventor (art. 23 LP).
- b) El segundo documento es la **descripción de la invención** para la que se solicita una patente, en la que debe describirse la invención de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla (art. 25 LP). Ahora bien, cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple lo dispuesto si concurren los requisitos establecidos en el artículo 25.2 LP.
- c) El tercer documento está constituido por **una o varias reivindicaciones** claras y concisas que han de fundarse en la descripción y en las que debe definirse el objeto para el que se solicita la patente. La importancia de este documento radica no sólo en que concretan la regla técnica que se desea patentar, sino también en que delimitan el ámbito de la patente (arts. 26 y 60.1 LP).
- d) El cuarto documento lo integran los **dibujos** que tienen carácter complementario y sólo serán necesarios cuando ayuden a comprender la descripción y las reivindicaciones (art. 60.1 LP).
- e) El quinto y último documento es el resumen de la invención, que servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica (art. 27.1 LP).

La solicitud no puede comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí que integren un único concepto inventivo general (art. 24.1 LP). En caso de no respetar este principio de unidad de la

invención, la OEPM lo comunica al solicitante para que en el plazo de dos meses presente alegaciones y si son desestimadas gozará de un plazo ulterior para decidir si presenta solicitudes divisionarias (art. 24.2 LP), que tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial (art. 24.3 LP).

2) La **admisión a trámite** de la solicitud se produce de forma inmediata con la presentación de la solicitud y los documentos que la integran y pagando las tasas correspondientes, pues en el plazo de ocho días la OEPM debe admitir a trámite la solicitud (art. 30 LP).

3) La tercera fase del procedimiento está constituida por el **examen de oficio** que debe realizar la OEPM tanto sobre los requisitos formales de la solicitud (art. 31.1 LP) como sobre los requisitos de patentabilidad. La OEPM tiene que comprobar, ante todo, si el objeto de la solicitud presentada constituye una invención patentable y asimismo si es susceptible de aplicación industrial. En cuanto a la novedad, sólo deberá comprobar si la invención carece de novedad de manera manifiesta y notoria y respecto a la actividad inventiva ésta se halla excluida del examen (art. 31.2 LP). En los casos en los que la OEPM aprecie la existencia de defectos formales o que el objeto de la solicitud no sea patentable, declarará la suspensión del expediente y notificara las objeciones para que el solicitante conteste en el plazo de dos meses (art. 31.3).

4) Una vez superada la fase del examen de oficio, el solicitante debe pedir la **elaboración del informe sobre el estado de la técnica** (art. 31.5 LP) si no quiere que se considere retirada la solicitud (art. 33.3 LP). La realización del informe debe pedirse por escrito dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud (art. 33.1). La OEPM procederá a elaborar el informe en un plazo de tres meses sobre la base de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos (art. 34.3.II LP). La elaboración del informe permite almacenar y difundir la información tecnológica por parte de la OEPM. El informe sobre el estado de la técnica se comunica al solicitante y, al mismo tiempo, se procede a la difusión pública mediante la edición de un folleto y la publicación de un anuncio en el BOPI (art. 34.5 LP). La finalidad de este anuncio es alertar a los terceros para que formulen observaciones al informe (art. 36.1 LP). Las observaciones formuladas por los terceros se trasladan al solicitante que también, a su vez, puede formular las que estime pertinentes y los comentarios oportunos a las observaciones vertidas, así como modificar las reivindicaciones (art. 36.2 LP).

La OEPM realiza de oficio la publicación de la solicitud de patente una vez transcurrido el plazo de dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud y siempre que la solicitud hubiera superado el examen de oficio y el solicitante hubiera pedido la elaboración del informe del estado de la técnica (art. 32.1 LP). La publicidad de la solicitud de patente se realiza mediante:

- la publicación en el BOPI de los elementos de la misma determinados reglamentariamente, y

- la publicación de un folleto de la solicitud de patente que contiene la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.

A partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente, ésta confiere al titular legítimo del derecho a la patente una **protección provisional**. Esta protección provisional consiste en el derecho a exigir una indemnización "razonable y adecuada a las circunstancias" de cualquier tercero que hubiera utilizado la invención entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de publicación de la concesión (art. 59.1 LP). No obstante, cuando el tercero que utilizó la invención tuvo conocimiento de ésta directamente del solicitante, el titular legítimo podrá exigir responsabilidades por la utilización anterior a la publicación de la solicitud de patente.

5) La siguiente fase, en caso de seguirse el procedimiento de concesión con examen previo, consiste en la petición que el solicitante de la patente debe formular dentro de los seis meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica. Esta petición tiene por objeto la **realización del examen previo** del objeto de la solicitud de patente por parte de la OEPM. El examen previo se centra en examinar la patentabilidad de la invención, incluyendo la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente (art. 39.2 LP). En el caso de que el solicitante de la patente no pida la realización del examen previo, se reanudarán los trámites del procedimiento general de concesión, en cuyo caso la OEPM concederá la patente solicitada con independencia del contenido del informe y de las observaciones formuladas por terceros (art. 37.1 LP). No obstante, la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin la garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae (art. 37.2 LP).

La publicidad de la concesión de la patente tramitada por el procedimiento general se realiza mediante tres mecanismos:

a) El anuncio de la concesión de la patente en el BOPI (art. 37.3 LP), con cuya publicación se producen los efectos del derecho de patente (art. 49 LP).

b) La publicación del folleto de concesión de la patente (art. 38 LP).

c) La puesta a disposición del público de todos los documentos que integran el expediente (art. 37.1 LP).

6) Finalmente, se efectuará la oportuna **inscripción en el Registro de Patentes** (art. 79.1 LP). Una vez concedida la patente, cualquier interesado está legitimado para interponer recurso contencioso administrativo contra la concesión (art. 47 LP). El recurso sólo puede plantear la omisión de trámites esenciales del procedimiento o cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración

durante el procedimiento. La ausencia de todos o alguno de los requisitos de patentabilidad sólo podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción civil de nulidad de la patente (art. 112.1.a LP).

En cambio, cuando el solicitante de la patente pide la realización del examen previo, dicha petición se publica en el BOPI y durante el plazo de dos meses desde la fecha de esa publicación cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción (art. 39.4 LP). En el caso de que no se presenten oposiciones y que del examen previo realizado por la OEPM no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la OEPM concederá la patente solicitada (art. 39.7 LP). En el supuesto de que se presenten oposiciones y/o del examen previo resultase la falta de algún requisito, la OEPM notificará al solicitante el resultado del examen y le dará traslado de las oposiciones presentadas (art. 39.6 LP).

En el plazo de dos meses desde la notificación, el solicitante debe contestar a las objeciones señaladas por la OEPM y a las oposiciones de los terceros o modificar la descripción y las reivindicaciones (art. 39.8 LP). Cuando el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la OEPM o por los terceros, la patente deberá ser denegada. En los demás casos, la OEPM, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión una vez recibida la contestación del solicitante y cuando la resolución declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la invención no es patentable, la OEPM otorgará al solicitante un nuevo plazo para que subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes, resolviendo a continuación con carácter definitivo sobre la concesión de la patente (art. 39.10 LP).

La concesión de la patente tramitada por el procedimiento con examen previo también se hace sin perjuicio de tercero y sin la garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae (art. 40.1 LP). La publicidad de la concesión de la patente se realiza mediante la publicación del anuncio de la concesión de la patente en el BOPI (art. 40.2 LP), momento a partir del cual se producen los efectos del derecho de patente (art. 49 LP), y mediante la impresión de un folleto de concesión de la patente (art. 40.3 LP), efectuándose, por último, la oportuna inscripción en el Registro de Patentes (art. 79.1 LP).

3.4. El derecho de patente

La patente define la posición jurídica del inventor que ha obtenido el correspondiente título de propiedad industrial (art. 1.a LP). El contenido de la patente está constituido por el derecho de patente, que únicamente puede ser ejercitado dentro de unos límites determinados. El derecho de patente sólo puede ejercerse en el territorio español y tiene una duración inferior a la patente, pues nace el día en que se publica el anuncio de concesión de la patente,

mientras que la patente tiene una duración de veinte años que se computan desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 49 LP). El tercer límite del derecho de patente tiene carácter objetivo y se refiere al ámbito de protección fijado por el artículo 60.1 LP en los siguientes términos: la extensión de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. El derecho de patente, por tanto, sólo puede ejercerse en relación con la regla técnica descrita en las reivindicaciones.

El derecho de patente es un **derecho de exclusiva** constituido por un conjunto de facultades que confieren al titular el poder de prohibir la realización de ciertas actividades por los terceros.

El artículo 50 LP determina el contenido del derecho de patente enumerando las facultades que corresponden al titular según se trate de una **patente de producto** o de una **patente de procedimiento**. En el caso de patente de producto, el titular puede impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización del producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para cualquiera de los fines mencionados (art. 50.1.a). El significado de todos estos términos es el de abarcar la **explotación de la invención en todas sus fases**, desde la producción hasta la comercialización.

En relación con la **patente de procedimiento**, se distingue entre las facultades del titular sobre el **procedimiento patentado** y sobre el **producto directamente obtenido por el procedimiento**. El titular de la patente de procedimiento puede impedir la utilización o el ofrecimiento de utilización del procedimiento. Asimismo, el titular de la patente puede impedir el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión con dichos fines (art. 50.1. b y c). La protección del titular de la patente de procedimiento se refuerza mediante la extensión de las facultades del titular a los productos importados (art. 61.1 LP) y estableciendo una presunción *iuris tantum* consistente en que todo producto o sustancia nuevos de las mismas características se presume obtenido por el procedimiento patentado.

El contenido del derecho de patente en el ámbito de las invenciones biotecnológicas o de las ciencias de la vida tiene una extensión distinta en función del objeto de la patente.

- En primer lugar, cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, el derecho de patente se extiende a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación,

en forma idéntica o diferenciadas, y que posea esas mismas propiedades (art. 50.2).

- En segundo lugar, los derechos conferidos por la patente cuando ésta tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, se extienden a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades (art. 50.3).
- Por último, cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, el derecho de patente se extiende a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética (art. 50.4).

El titular de la patente ostenta asimismo la **facultad de impedir la denominada explotación indirecta de la invención** (art. 51 LP), esto es, el derecho de impedir la conducta de quienes sin infringir directamente el derecho de patente cooperan para que otra persona infrinja de manera directa el derecho de patente, entregándole u ofreciéndole la entrega de los medios que sirven para la puesta en práctica de la invención patentada. No obstante, hay un conjunto de supuestos que pueden calificarse como **excepciones al derecho de patente** porque en ellos la realización de alguno de los actos reservados al titular de la patente no constituye violación del derecho de patente. Estos actos están enumerados en el artículo 52.1 y, entre otros, se mencionan los realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, los realizados con fines experimentales o la preparación de medicamentos realizada en las farmacias.

El derecho de patente puede, a su vez, estar sometido a diversas **restricciones**, tanto **voluntarias**, derivadas de la concesión de una licencia, como **legales**.

La primera restricción legal contemplada en el artículo 52.2 LP recibe la denominación de **agotamiento del derecho de patente**. La función de esta restricción consiste en evitar que el ejercicio ilimitado de las facultades que confiere el derecho de patente pueda llegar a perjudicar la seguridad jurídica en el tráfico comercial. El presupuesto esencial del agotamiento del derecho de patente es la introducción en el comercio del producto objeto de la patente o del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, esto es, la celebración de un negocio jurídico que posibilita a un tercero la efectiva disposición o el efectivo aprovechamiento económico del producto protegido por la patente. La introducción en el comercio produce el agotamiento cuando la realiza el propio titular de la patente o un tercero con su consentimiento, normalmente otorgado mediante una licencia. El agotamiento del derecho de

patente sólo se produce en relación con los productos protegidos introducidos en el comercio en el territorio nacional. Esto significa que el titular de la patente puede seguir oponiéndose a la importación de los productos protegidos.

La limitación de los efectos del agotamiento del derecho de patente al territorio del Estado de la patente provocaba un conflicto con el principio de libre circulación de las mercancías en el ámbito de la Unión Europea. En efecto, en el territorio de la Unión Europea, si cada estado miembro aplicase el principio del agotamiento en el ámbito nacional, el titular de una patente para la misma invención en distintos Estados miembros podría poner en peligro el principio de la libre circulación de mercancías. La **doctrina del agotamiento comunitario**, recogida actualmente en el artículo 52.2 LP, surge precisamente para evitar ese conflicto y comporta que el agotamiento se produce no sólo como consecuencia de la puesta en el comercio del objeto patentado en España, sino también como consecuencia de la introducción en el comercio en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

El **agotamiento del derecho de patente** conlleva que el titular de la patente pierde su *ius prohibendi* respecto de las actividades que posteriormente se lleven a cabo en relación con el producto objeto de la patente introducido por primera vez en el comercio en territorio nacional o comunitario por el titular o por un tercero con su autorización.

En el caso de las invenciones biotecnológicas, el agotamiento comporta que los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones (art. 50.3 LP), salvo en los casos previstos en el artículo 53 LP a favor de los agricultores o ganaderos.

La doctrina del agotamiento se justifica por la función desarrollada por el derecho de patentes. Si la patente tiene por objeto incentivar la inversión en investigación tecnológica permitiendo que el inventor pueda recuperar la inversión que ha realizado, una vez que el producto ha sido puesto en circulación con su consentimiento, el titular de la patente ya ha podido recuperar parte de la inversión y, por tanto, el derecho de patente se considera agotado.

La segunda restricción legal del derecho de patente se refiere al denominado **derecho de preuso de la invención** (art. 54 LP). Este derecho protege a quienes venían explotando la invención patentada antes de la fecha de prioridad

(solicitud de patente). La protección se extiende asimismo a quienes hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotarla. La aplicación de esta restricción exige la concurrencia de los siguientes requisitos. En primer lugar, ha de existir una explotación o preparativos serios y efectivos para la misma. En segundo lugar, dicha explotación anterior debe haberse realizado en España, y, en tercer lugar, quien haya realizado la explotación tiene que haber actuado de buena fe. No obstante, el referido derecho de preuso sólo es transmisible con la empresa y únicamente puede ejercitarse para atender las necesidades razonables de la empresa.

La tercera restricción de origen legal al derecho de patente se concreta en que la explotación del objeto de la patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública (art. 57 LP).

3.5. Acciones por violación del derecho de patente

El titular de la patente cuenta con un conjunto de acciones para tutelar el derecho de patente frente a los actos que comporten una violación de las facultades que lo conforman. Las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la patente son las siguientes:

- la acción de cesación,
- la acción de indemnización de daños y perjuicios,
- la acción de embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente,
- la acción de atribución en propiedad de los objetos o medios embargados,
- la acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y
- la acción de publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente.

La acción más significativa es la **acción de cesación de los actos de violación del derecho de patente**, porque la explotación de la invención objeto de una patente en el marco de una actividad empresarial constituye un acto de naturaleza continua. Los presupuestos de ejercicio de la acción de cesación son la violación de cualquiera de las facultades que integran el contenido del derecho de patente, y la posibilidad de que el acto se repita o tenga continuidad en el tiempo. En cambio, no son condiciones ni la producción de un daño patrimonial al titular de la patente ni la culpa del infractor. El objeto de la acción de cesación es la condena a la paralización y la prohibición de la repetición del acto de violación del derecho de patente que se estaba realizando ilícitamente.

El objeto de la **acción de indemnización de daños y perjuicios** es la remoción de los efectos patrimoniales negativos de la violación del derecho de patente. La LP establece un régimen de responsabilidad objetiva para quienes fabriquen o importen el objeto protegido por la patente o utilicen el procedimiento patentado (art. 64.1 LP), y otro de responsabilidad por culpa para

quienes realicen cualquier otro acto de explotación. En este último supuesto, la culpa se presume a partir del momento en que el infractor sea advertido por el titular de la patente sobre la existencia de ésta y su violación y le requiera para que cese en la violación (art. 64.2 LP).

La indemnización comprende no sólo el daño emergente o valor de la pérdida sufrida y el lucro cesante o beneficio dejado de obtener (art. 66.1 LP), sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la patente irrogado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada en el mercado (art. 68 LP). La LP, con objeto de facilitar el cálculo del lucro cesante, establece los criterios que, a elección del perjudicado, deben seguirse. En la enumeración de estos criterios se descubre que bajo la misma denominación de acción de indemnización del beneficio dejado de obtener se esconden en realidad dos acciones: una acción indemnizatoria y una acción de enriquecimiento injusto.

La **acción indemnizatoria** se plasma en el criterio que fija el lucro cesante por los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera existido la competencia del infractor (art. 66.2.a LP).

La **acción de enriquecimiento injusto** se revela en los dos criterios ulteriores constituidos por los beneficios que el infractor haya obtenido, y por el precio que el infractor hubiera tenido que pagar por la concesión de una licencia (art. 66.2.b y c LP), pues ambos muestran que no se indemniza al titular, sino que se le atribuyen los beneficios obtenidos por el infractor.

La **legitimación activa** para el ejercicio de cualquiera de las acciones por violación del derecho de patente corresponde, como es lógico, al titular de la patente (art. 62 LP), pero también están legitimados para ejercitarlas los titulares de una licencia exclusiva (art. 124 LP). La legitimación pasiva recae sobre cualquier persona que realice un acto que implique la violación de las facultades que integran el contenido del derecho de patente, quien podrá alegar por vía de reconvencción o por vía de excepción la nulidad total o parcial de la patente del actor (art. 126 LP). El **plazo de prescripción** de los derechos del titular de la patente en caso de violación se establece en cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercerse las correspondientes acciones (art. 70.1 LP). Asimismo, se establece un límite a la indemnización que puede exigirse: únicamente por los daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 70.2 LP).

3.6. La obligación de explotar, la nulidad y la caducidad de la patente

La posición jurídica del titular de una patente no sólo está integrada por las facultades que configuran el derecho de patente, sino también por las dos obligaciones fundamentales que pesan sobre el titular de la patente y que son:

- 1) La obligación de pago de las anualidades establecidas durante la vigencia de la patente (art. 161 LP).
- 2) La obligación de explotación de la patente (art. 83 LP).

El fundamento de ambas obligaciones se encuentra en la función que persigue el sistema de patentes. El titular de la patente debe llevar a cabo en España (o en cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, de acuerdo con STJCE de 18-II-1992) una explotación industrial y comercial de la patente suficiente para atender la demanda del mercado nacional y realizada de forma ininterrumpida. La explotación de la patente debe llevarse a cabo en un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión, aplicándose automáticamente el plazo que termine más tarde.

El titular de la patente no está obligado a justificar la explotación de la patente, pero para evitar la concesión de una licencia obligatoria podrá justificar la explotación mediante la presentación ante la OEPM de un certificado oficial de explotación expedido, a petición del titular de la patente, bien por las delegaciones de Industria del Ministerio de Industria o bien por las consejerías de las comunidades autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial (art. 84 LP). La justificación de la explotación mediante el referido certificado produce una presunción *uris tantum* de que la invención está siendo explotada (art. 85 LP).

La extinción de la patente se produce como consecuencia de la concurrencia de causas diversas reconducibles a las categorías de nulidad y caducidad.

La **nulidad de la patente** sólo puede ser declarada judicialmente y como consecuencia del ejercicio de la acción civil de nulidad de la patente con fundamento en alguna de las **causas de nulidad** previstas en el artículo 112.1 LP.

Estas causas de nulidad concurren cuando:

- falta alguno de los requisitos objetivos de patentabilidad,
- la descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutar la invención,

- el objeto de la patente excede el objeto de la solicitud de patente y
- el titular de la patente no tenía derecho a obtenerla por no reunir los requisitos subjetivos de patentabilidad.

La declaración de nulidad de la patente puede ser **total**, en cuyo caso la patente nunca fue válida (art. 114.1 LP), o **parcial**, lo cual comporta la anulación de las reivindicaciones afectadas por la causa de nulidad (art. 112.2 LP), en cuyo caso la patente seguirá en vigor con respecto a las reivindicaciones no anuladas (art. 112.3 LP).

La legitimación activa para ejercer la acción de nulidad comprende a todos los que se consideren perjudicados y a la Administración Pública, salvo en lo que respecta a la causa relativa a la falta de legitimidad material del titular de la patente, que únicamente podrá ser alegada por el titular legítimo (art. 113.1 LP) y podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y los cinco años siguientes a su caducidad (art. 113.2 LP). La legitimación pasiva recae sobre el titular registral de la patente en el momento de interponer la demanda (art. 113.3 LP). Los efectos de la declaración de nulidad de la patente se producen *ex tunc*, (art. 114.1 LP) y *erga omnes*, por lo que tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos (art. 114.3 LP).

La **caducidad de la patente** es declarada por la OEPM (art. 116.2 LP) como consecuencia de la concurrencia de alguna de las causas que producen la caducidad de la patente.

Estas causas tienen lugar por:

- expiración del plazo de concesión de la patente;
- renuncia del titular (art. 118 LP);
- falta de pago de una anualidad (arts. 116.3 y 117 LP);
- falta de explotación de la patente en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria (art. 116.4 LP), y
- incumplimiento de la obligación de explotar la patente (art.116.1 LP).

La declaración de caducidad produce efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que han dado lugar a la caducidad (art. 116.2).

3.7. La internacionalización del Derecho de patentes

Los sistemas de patentes nacionales están basados en el principio de la territorialidad, en virtud del cual la protección de una invención queda limitada al territorio del Estado en el que se ha solicitado y obtenido la concesión de la correspondiente patente. La protección internacional de las invenciones mediante patente sólo puede alcanzarse realizando la solicitud y obteniendo la concesión de la patente por separado en cada una de las respectivas oficinas

nacionales de cada Estado. La internacionalización y globalización de la economía frente a esa realidad jurídica explica los movimientos que han llevado a regular con carácter internacional los derechos de propiedad industrial.

La manifestación más temprana de esos movimientos se encuentra en el **Convenio de la Unión de París** para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, vigente en España desde el 7 de julio de 1884, en el que se estableció el principio del trato nacional y el derecho de prioridad. El principio del **trato nacional** comporta que cada uno de los países de la Unión debe otorgar a los nacionales de los demás Estados miembros la misma protección que concede a sus nacionales (art. 2 CUP). El **derecho de prioridad** permite que sobre la base de una solicitud de patente presentada ante uno de los países de la Unión el solicitante presente en un plazo de doce meses, o de seis para las demás modalidades de propiedad industrial, otra solicitud de patente sobre la base de la primera, en cualquier otro país miembro de la Unión, considerándose que estas ulteriores solicitudes han sido presentadas el mismo día que se presentó la primera (art. 4 CUP).

El Convenio de la Unión de París también estableció los elementos mínimos de protección de la propiedad industrial con el objeto de armonizar el contenido de las legislaciones nacionales en la materia. Esta misma finalidad persigue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, contenido en el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y ratificado por España el 1 de enero de 1995, conocido internacionalmente con las siglas **TRIPS** de su denominación en inglés⁴ o como **Acuerdo ADPIC** de su denominación en castellano. La repercusión del Acuerdo ADPIC en el desarrollo futuro del régimen de los bienes inmateriales en el ámbito mundial es incuestionable.

El Convenio de Estocolmo, de 14 de julio de 1967, creó la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**, que por Resolución de la Asamblea General de la ONU de 17 de diciembre de 1974 adquirió el estatuto de organización especializada de la ONU. El protagonismo absoluto durante años de la OMPI en materia de propiedad industrial e intelectual ha cedido en favor de la OMC después de la adopción del Acuerdo ADPIC, como consecuencia de un conjunto de circunstancias económicas y políticas. No obstante, entre los tratados propiciados por la OMPI destaca el **Tratado de Cooperación en materia de Patentes** (sus siglas inglesas son PCT⁵) de 19 de junio de 1970, vigente en España desde el 16 de noviembre de 1989, al que se deben añadir su Reglamento de ejecución y el Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en España.

El PCT implanta dos procedimientos internacionales que simplifican y reducen los costes de obtener una patente cuando se desea conseguirla en varios países mediante la presentación de una solicitud internacional que, en gene-

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

Web recomendada

Organización Mundial del Comercio www.wto.org/indexsp.htm

⁽⁵⁾Patent Cooperation Treaty

Web recomendada

www.OMPI.org

⁽⁶⁾Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas

ral, puede presentarse ante la oficina de patentes nacional del Estado del cual sea nacional o residente el solicitante o bien en la Oficina Internacional de la OMPI. En virtud del Protocolo de Harare, los nacionales o residentes de un Estado miembro del CPE⁶ pueden presentar la solicitud en la Oficina Europea de Patentes. El solicitante designa los estados donde desea que la solicitud internacional produzca el efecto equivalente a la presentación de una solicitud nacional. La fase internacional del procedimiento comprende no sólo la presentación de la solicitud internacional, sino también la realización de una búsqueda internacional y el correspondiente informe internacional. El procedimiento internacional concluye con la fase nacional o regional, por la que han de pasar las solicitudes internacionales hasta la concesión de las patentes por las respectivas oficinas nacionales, que son las únicas competentes para conceder o denegar la patente nacional solicitada.

En el ámbito comunitario, los derechos nacionales sobre patentes suponían un obstáculo a la libre circulación de mercancías. Esta realidad explica la necesidad de unificar en el ámbito comunitario la concesión de los derechos de propiedad industrial. El primer intento en ese sentido dio origen al **Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)** de 5 de octubre de 1973, vigente en España desde el 1 de octubre de 1986, su Reglamento de ejecución y el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas en España. El CPE crea una **Organización Europea de Patentes** cuyos órganos son la Oficina Europea de Patentes y el Consejo de Administración. La **Oficina Europea de Patentes** tiene atribuida la función de concesión de la patente europea, que se concede mediante el procedimiento único de concesión de patentes europeas establecido en el CPE y una vez concedidas, se convierten en un haz de patentes nacionales sometidas al Derecho nacional de cada uno de los países designados en la correspondiente solicitud de la patente europea. La característica más destacada del procedimiento de concesión de la patente europea radica en que es un procedimiento con examen previo de los requisitos de patentabilidad.

El CPE no forma parte del ordenamiento comunitario. Por ello el segundo intento de unificar el régimen de las patentes en el ámbito comunitario se produce mediante un convenio comunitario, el Convenio sobre la Patente Comunitaria suscrito en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, modificado por el Acuerdo sobre Patentes Comunitarias aprobado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989. El CPC está íntimamente ligado al CPE, pues la patente comunitaria se otorgaba por la OEP siguiendo los procedimientos que se establecen en el CPE, y su propósito era establecer una patente comunitaria única para todos los países miembros de la Comunidad Europea, sometida a un Derecho sustantivo común. El CPC no entró nunca en vigor, pues no obtuvo las ratificaciones necesarias, principalmente por el coste de la patente comunitaria y por el sistema jurisdiccional establecido. Este fracaso no ha frenado las iniciativas para la consecución de la finalidad perseguida con el CPC, la

Web recomendada

Oficina Europea de Patentes
www.epo.co.at/

última de las cuales esta constituida por la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria presentada por la Comisión el 8 de agosto de 2000 y modificado por última vez el 11 de junio de 2003.

En último lugar, también debemos mencionar el Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 sobre reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, vigente en España desde el 19 de marzo de 1981, que elimina la necesidad de depositar una muestra del microorganismo que constituye el objeto de la invención en cada uno de los estados en los que se solicita la protección mediante patente, estableciendo que el depósito del microorganismo ante una autoridad depositaria internacional será suficiente para las oficinas nacionales de cada uno de los Estados miembros del tratado. En el ámbito de la Unión Europea debe mencionarse la protección establecida en el Reglamento (CEE) núm. 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y en el Reglamento (CEE) núm. 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1992, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

4. El modelo de utilidad

El desarrollo tecnológico tiene lugar no sólo con las invenciones que son susceptibles de protección mediante patente, sino también con otras invenciones para las que obtener esa protección resulta excesivamente costoso o que no reúnen los requisitos necesarios para obtenerla. La importancia de esas invenciones para el desarrollo tecnológico, en especial en el ámbito de la pequeña y mediana empresa y las importantes diferencias existentes entre las legislaciones de los distintos Estados miembros de la Unión Europea han dado lugar a la presentación de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad que obligará a modificar algunos de los elementos que configuran el modelo de utilidad en nuestro ordenamiento.

El modelo de utilidad como título de propiedad industrial surge históricamente con la finalidad de proteger únicamente las invenciones constituidas por una forma que proporciona una función técnica, pese a carecer de la actividad inventiva exigida para la concesión de una patente. Esta noción es también la que se desprende del artículo 143 LP, que delimita el objeto de protección mediante modelo de utilidad positivamente, calificándolo como una invención que se caracteriza por constituir una forma⁷ que cumple una función técnica⁸, y negativamente, excluyendo de la posibilidad de obtener la protección mediante modelo de utilidad a las invenciones de procedimiento, porque no constituyen una forma, y a las invenciones constitutivas de variedades vegetales porque cuentan con una disciplina especial.

Los requisitos objetivos para la protección como modelo de utilidad son la novedad, la actividad inventiva y también, aunque no se menciona expresamente, la susceptibilidad de aplicación industrial. Este último también constituye un requisito, porque es inherente a la noción legal de modelo de utilidad y, por tanto, su exigibilidad puede fundarse en los artículos 4.1 y 9 LP en virtud del carácter supletorio que el artículo 154 LP otorga a las disposiciones sobre las patentes. La novedad de las invenciones protegibles mediante modelo de utilidad también se determina por referencia al estado de la técnica. El estado de la técnica relevante para comprobar la novedad está constituido por todo aquello que antes de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España (art. 145.1 LP). En cambio, en materia de patentes el estado de la técnica abarca todo lo que se ha hecho accesible al público y la novedad exigida es la mundial. La actividad inventiva requerida también se distingue de la establecida para las patentes, pues existe actividad

⁽⁷⁾ Dar a un objeto una configuración, estructura o constitución.

⁽⁸⁾ Una ventaja en el uso del objeto o en su fabricación.

inventiva si la invención no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (art. 146.1 LP) frente a la simple evidencia en materia de patentes (art. 8 LP).

El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor y a sus causahabientes (art. 144 LP). El procedimiento de concesión del modelo de utilidad se inicia con la presentación de una solicitud ante la OEPM con el mismo contenido establecido para las patentes, salvo que no es necesario presentar el resumen y que hay que manifestar que se solicita un modelo (art. 147 LP). Una vez admitida a trámite la solicitud, se examina si reúne los requisitos formales y si el objeto es susceptible de ser protegido como modelo de utilidad. La OEPM no examina ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la suficiencia de la descripción (art. 148 LP). A continuación, la OEPM publica la solicitud (art. 148.4 LP) y a partir de este momento cualquier persona con interés legítimo puede presentar oposiciones de las que se da traslado al solicitante. Una vez transcurrido el plazo que la LP otorga al solicitante para contestar las oposiciones, la OEPM dicta una resolución denegando o concediendo el modelo de utilidad (art. 149 LP).

El contenido del derecho sobre la invención protegida como modelo de utilidad está establecido mediante una remisión al contenido del derecho de patente (art. 152.1 LP) y, por tanto, las facultades que conforman el contenido del derecho de modelo de utilidad son las contenidas en los artículos 50 y 51 de la LP. La duración del modelo de utilidad se limita a diez años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 152.2 LP).

5. El diseño industrial

El **diseño industrial** también constituye un título de propiedad industrial, pero a diferencia de las patentes y los modelos de utilidad, en los que el objeto de protección es una invención, en éstos el objeto tutelado está constituido por una innovación de forma, bidimensional o tridimensional, destinada a servir como tipo para la fabricación de un producto en serie.

Éste es el concepto que se obtiene de la definición de diseño contenida en el artículo 2. a) de la nueva **Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI)**.

La finalidad buscada con estas innovaciones de forma es conseguir que los consumidores encuentren más atractivos los productos, bien porque aumentan su estética o bien porque suponen un perfeccionamiento funcional de los mismos.

El fundamento de la protección de las invenciones de forma que constituyen el objeto del diseño industrial no puede ser el mismo que el señalado para las invenciones, pues es obvio que éstas no contribuyen al desarrollo tecnológico de la industria. La protección del diseño industrial se concede como reconocimiento a la actividad creadora de su autor y porque enriquecen el *stock* de las innovaciones de forma aplicadas a la industria que satisfacen las preferencias de los consumidores. El fundamento de estas figuras las dota de una naturaleza híbrida que las sitúa entre el Derecho de la propiedad industrial y el Derecho de autor o propiedad intelectual.

La importancia del diseño industrial en nuestros días es manifiesta y por ello no es de extrañar que en el ámbito comunitario exista tanto el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (Reglamento (CE) núm. 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios) como la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. En el ordenamiento español la disciplina del diseño industrial estaba contenida en el Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930 (arts. 164 a 195), pero finalmente éste ha sido derogado por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

La expresión *diseño industrial* sustituye en el ordenamiento español a la más tradicional de dibujos y modelos industriales, dado que el carácter bidimensional o tridimensional del diseño no comporta un régimen jurídico diverso y, además, evita cualquier confusión con los modelos de utilidad y, por último, se corresponde con la terminología utilizada en el lenguaje común. El diseño industrial y el modelo de utilidad constituyen títulos de propiedad industrial que protegen la forma de un objeto, pero entre uno y otro existen claras diferencias.

El **modelo de utilidad** protege las invenciones de forma que cumplen una función técnica, mientras que el diseño industrial tutela únicamente las innovaciones de forma que aumentan la estética o suponen un perfeccionamiento funcional que no tiene carácter técnico.

El **diseño industrial**, sin dejar de ser una innovación de forma, puede constituir simultáneamente una creación artística susceptible de protección mediante el régimen de la propiedad intelectual. En consecuencia, pueden establecerse tres categorías distintas de creaciones de forma, según la disciplina de protección a la que puedan acogerse:

- 1) Los diseños puramente artísticos, protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
- 2) Los diseños artísticos susceptibles de protección simultánea por la LPJDI y por la LPI.
- 3) Los diseños industriales, protegidos únicamente por la LPJDI.

Este sistema de protección de las innovaciones de forma aplicables a la industria vigente en nuestro ordenamiento es denominado de acumulación restrictiva y resulta del la LPJDI y del artículo 3, 2.º LPI.

Los requisitos objetivos que deben concurrir en la innovación de forma susceptible de protección mediante diseño industrial son la **novedad**, la **singularidad** (art. 5 LPJDI) y la **susceptibilidad de aplicación industrial**.

La **novedad** se define en el artículo 6 de la LPJDI, a cuyo tenor se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño, cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

El segundo requisito objetivo es que el diseño posea **carácter singular** y esto ocurre, de acuerdo con el artículo 7 de la LPJDI, cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general produ-

cida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

La expresión accesible al público, utilizada para la delimitación de los conceptos de novedad y singularidad, constituye asimismo un concepto técnico cuyo significado se concreta en el artículo 9 de la LPJDI en los términos siguientes: se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. El artículo 10 LPJDI establece que a los efectos de los requisitos de novedad y singularidad no se tienen en cuenta las divulgaciones hechas por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

El tercer requisito consiste en que la innovación de forma objeto del diseño industrial sea **susceptible de aplicación industrial**, requisito que deriva de la función de estas figuras y no de una disposición expresa de la LPJDI.

La concesión del diseño industrial se obtiene mediante un procedimiento administrativo que se inicia presentado una solicitud de registro ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o ante la OEPM. La solicitud debe cumplir los requisitos formales e ir acompañada de los documentos que señala el artículo 21 LPJDI, extremos que debe examinar el órgano competente para recibir la solicitud (art. 27.1 LPJDI). Las solicitudes que superan el examen de forma indicado son remitidas a la OEPM, la cual examina si el objeto de la solicitud constituye un diseño y si éste es contrario al orden público o a las buenas costumbres (art. 29.1 LPJDI), en cuyos casos, tras un periodo de suspensión de la tramitación para presentar alegaciones o subsanar, se deniega la inscripción (art. 30.5 LPJDI). En el caso de que no resulten irregularidades ni defectos o éstos se subsanen, la OEPM dicta resolución acordando el registro del diseño solicitado, la expedición del título y la publicación de la concesión en el BOPI (art. 31 LPJDI).

En el procedimiento de registro del diseño nunca es objeto de examen de oficio la concurrencia de los requisitos de novedad y singularidad, y por esta razón, en los dos meses siguientes a la publicación del diseño registrado cualquier persona puede formular oposición a la concesión del registro, alegando que el diseño incumple alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5 a 11 de la LPJDI (art. 33.1. LPJDI). Asimismo, quienes sean titulares de signos o derechos anteriores podrán oponerse a la concesión del registro alegando alguna

de las causas enumeradas en el artículo 33.2 LPJDI. El escrito de oposición debe presentarse ante la OEPM que, tras un plazo de alegaciones, dicta resolución estimando o desestimando las oposiciones presentadas (art. 35 LPJDI).

La duración del registro es de cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, renovable por uno o más periodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años (art. 43 LPJDI). La inscripción en el registro de diseños (art. 3 LPJDI) del diseño concedido confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento (art. 45 LPJDI), pudiendo ejercitar en su defensa las acciones por violación del diseño registrado, cuyo régimen se encuentra en los artículos 53 a 57 de la LPJDI. La extinción del derecho de diseño se produce con la declaración de nulidad por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 13 de la LPJDI (art. 65 LPJDI) o con la declaración de caducidad por las causas contempladas en el artículo 71 LPJDI.

La protección de los dibujos y modelos industriales no sólo se produce en el ámbito nacional, sino que también cuenta con manifestaciones internacionales. El Convenio de la Unión de París, además de imponer la obligación a los Estados miembros de tutelar estos títulos de propiedad industrial, establece también para éstos el principio del trato nacional y el derecho de prioridad por un plazo de seis meses. El Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925 sobre el depósito internacional de modelos y dibujos industriales establece un sistema que permite que mediante la presentación de una solicitud internacional se pueda obtener protección en los estados que designe el solicitante. El Acuerdo ADPIC también contempla estos títulos de propiedad industrial, dejando a los estados la opción por protegerlos mediante la legislación de propiedad industrial o mediante el Derecho de autor.

6. El secreto empresarial (*know how*)

Los **secretos empresariales** constituyen una modalidad de propiedad industrial o intelectual en sentido amplio y su objeto es un bien inmaterial consistente en cualquier clase de información empresarial que se mantiene en secreto porque proporciona una ventaja competitiva en el mercado. Los requisitos que configuran una información como secreto empresarial son, por tanto, su carácter secreto, el valor competitivo y la voluntad del titular de mantenerla en secreto.

La expresión *secreto empresarial* es sinónima de la anglosajona *know how* y comprende genéricamente las categorías del **secreto industrial**⁹ y del **secreto comercial**¹⁰ diferenciadas por la naturaleza de las informaciones comprendidas en el secreto. Expresiones todas ellas que se emplean indistintamente tanto en la legislación, como por la doctrina y la jurisprudencia.

⁽⁹⁾Modalidades de producción.

⁽¹⁰⁾Modalidades de distribución o de organización.

La protección de los secretos empresariales cumple una función complementaria a la desplegada por la legislación de propiedad industrial e intelectual. El inventor o el creador eligen la protección dada a los secretos empresariales cuando la que brindan la legislación de propiedad industrial o intelectual es demasiado costosa en relación con el valor de la invención o creación, o cuando la recompensa que obtendrían sería sustancialmente inferior al beneficio que pueden obtener manteniendo en secreto la invención o la creación, bien porque la invención no es patentable o bien porque la duración u otras condiciones de la legislación de propiedad industrial e intelectual no son suficientes. En cualquier caso, el fundamento de la protección de los secretos empresariales debe situarse no tanto en la recompensa por la actividad creadora, sino sobre todo en la estimulación de las actividades que contribuyen a la innovación y el progreso tecnológico.

La protección de los secretos empresariales no se lleva a cabo mediante el reconocimiento de un derecho de exclusiva, sino mediante una pluralidad de normas de diversa naturaleza que tutelan indirecta o directamente la relación del empresario con el secreto. La protección indirecta de los secretos empresariales se encuentra en normas tales como los artículos 11, 54, 61.3 y 130.4 LP; 1, 2 y 10 LPI; 4 LTPS; 132 LSA; 15 LSRL; 5, 20 y 54 ET y 278 a 280 CP, entre otros. La norma más importante de protección directa de los secretos empresariales es el artículo 13 de la LCD. La violación de secretos empresariales constituye uno de los actos de deslealtad contra la posición del empresario competidor.

La violación de secretos empresariales constituye un acto de competencia desleal, no porque el empresario ostente un derecho subjetivo sobre ellos, sino porque el infractor se apropia de ellos por medio de conductas ilícitas.

Las conductas que por las circunstancias en que se producen son constitutivas de un acto de competencia desleal por violación de secretos empresariales son:

- la divulgación de secretos empresariales,
- la explotación de secretos empresariales, y
- la adquisición de secretos empresariales.

La **divulgación** de secretos empresariales supone su comunicación y puede ser activa o pasiva. La **explotación** de secretos empresariales comprende cualquier utilización de los secretos empresariales y la **adquisición** se produce mediante el conocimiento de la información que constituye su objeto o mediante la apropiación de los soportes en los que se contiene. Entre las circunstancias generales que determinan la deslealtad de todas estas conductas no se exige que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales, sino con la finalidad de obtener un provecho propio o de un tercero o de perjudicar al titular del secreto.

Lo que hace desleales las conductas consistentes en la divulgación, explotación o adquisición de secretos empresariales son las circunstancias especiales en que se ha llegado a conocer el secreto. La divulgación y la explotación de secretos empresariales serán desleales cuando se produzcan por medio de espionaje o procedimiento análogo, por inducción a la infracción contractual o cuando se ha tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva. La adquisición será desleal cuando tenga lugar mediante espionaje industrial o procedimiento análogo o mediante la inducción a la infracción contractual o el aprovechamiento de una infracción contractual. El titular del secreto podrá ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal y obtener la declaración de deslealtad, la cesación de la explotación o la prohibición de la divulgación o explotación, la remoción de los efectos producidos, la indemnización de daños y perjuicios y la satisfacción del enriquecimiento injusto.

7. La protección jurídica de otras innovaciones y creaciones

Los títulos de propiedad industrial analizados en los apartados anteriores, cuyo objeto lo forman invenciones y creaciones de la mente humana, figuran expresamente mencionados en el artículo 2.1 del Convenio de la Unión de París, cuando delimita el objeto de protección de la propiedad industrial, y constituyen, por tanto, el núcleo original de esta legislación especial. El desarrollo tecnológico que ha tenido lugar desde la conclusión del referido convenio ha producido la aparición de otras innovaciones y creaciones cuya necesidad de protección se funda en idénticas razones. Estas nuevas modalidades de propiedad industrial o intelectual en sentido amplio son las que amparan las innovaciones en el campo de la biología vegetal y las creaciones en el campo de la microelectrónica y de las aplicaciones informáticas. Las peculiaridades propias de estas innovaciones y creaciones han exigido que su protección se haya establecido mediante la aprobación de una legislación especial que configura unos derechos de exclusión funcional y estructuralmente análogos a los contemplados en la disciplina original.

7.1. Obtenciones vegetales

La protección de las innovaciones en el campo de la biología vegetal, que consisten en la obtención de variedades vegetales de más calidad y rendimiento, sólo podía conseguirse, hasta la publicación de la **Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de las Obtenciones Vegetales**, mediante modelo de utilidad, si bien únicamente para las plantas ornamentales. Esta limitación y la inadecuación de la disciplina de los modelos de utilidad para proteger los derechos del obtentor de una variedad vegetal llevaron al legislador español, después de haber firmado el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales llevado a cabo en París el 2 de diciembre de 1961, a promulgar la referida Ley 12/1975, de 12 de marzo y el Reglamento General de aplicación aprobado por Real Decreto 1674/1977, de 10 de junio.

Las posteriores revisiones del mencionado convenio y, sobre todo, la aprobación en el ámbito de la Unión Europea del **Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales**, que crea un sistema de protección comunitario de las obtenciones vegetales en el que se establece la prohibición de la protección simultánea, nacional y comunitaria, de las obtenciones vegetales (art. 92.1 RPOV), han llevado al legislador español a promulgar una nueva **Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales**, posteriormente modificada por la **Ley 3/2002, de 12 de marzo**.

La disciplina especial de protección de las obtenciones vegetales encuentra su fundamento en las mismas razones apuntadas en torno a las patentes, pues la obtención de una variedad vegetal también requiere realizar inversiones en investigación, y, por tanto, puede afirmarse que completa el sistema de patentes español mediante la creación de un nuevo título de propiedad industrial: el título de obtención vegetal (art. 1.2 LOV). Los requisitos objetivos que deben concurrir en una variedad vegetal para que pueda ser protegida mediante un título de obtención vegetal exigen que la misma sea nueva, distinta, homogénea y estable (art. 5.1 LOV), requisitos cuyo significado es precisado por la propia LOV en artículos sucesivos (arts. 6, 7, 8 y 9 LOV).

El derecho al título de obtención vegetal pertenece al obtentor (art. 10.1 LOV), definido como la persona que ha creado o descubierto y desarrollado una variedad (art. 3.1 LOV). El procedimiento para la concesión del título de obtención vegetal se inicia con la presentación de una solicitud dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (art. 35 LOV), que puede ser presentada en el correspondiente organismo público de la Comunidad Autónoma, el cual examina la solicitud para comprobar si cumple con los requisitos exigidos (arts. 32.2 y 39 LOV), y una vez admitida a trámite la solicitud, efectúa un examen técnico cuya finalidad es comprobar que la variedad reúne los requisitos objetivos (art. 40 LOV). En el caso de que el examen técnico resulte positivo, el Ministerio concederá, a propuesta de la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales, el título de obtención vegetal (art. 44.1 LOV) que será inscrito en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas (art. 44.4 LOV).

El título de obtención vegetal confiere a su titular el derecho exclusivo a ejercer, sobre la obtención vegetal objeto del título o sobre el material de reproducción o de multiplicación de la misma, las siguientes facultades: producir o reproducir, acondicionar a los fines de la reproducción o multiplicación, vender u ofrecer en venta, exportar e importar y poseer para cualquiera de los fines anteriores (art. 12 LOV).

El derecho de obtención vegetal está sujeto a un número de limitaciones (arts. 15, 16 y 17 LOV), de entre las que cabe destacar la excepción en beneficio del agricultor, que permite a los agricultores utilizar libremente semillas u otro material producido por ellos después de la adquisición de variedades vegetales protegidas (art. 14 LOV). La duración del derecho del obtentor se fija en veinticinco años, que se extienden a treinta para las variedades de la vid y de especies arbóreas. En ambos casos el plazo se computa desde el año de concesión del título (art. 18.1 LOV). La LOV también establece el régimen de las licencias (arts. 23 a 26 LOV) y las causas de nulidad y extinción del título de obtención vegetal (arts. 27 y 28 LOV).

7.2. Topografías de productos semiconductores

Las innovaciones de la industria electrónica plasmadas en los productos semiconductores o circuitos integrados exigen fuertes inversiones, mientras que el coste de su copia es escaso. Sin embargo, los ordenamientos no contaban con una modalidad de protección adecuada a las características de estos productos. La patente y el modelo de utilidad no eran títulos adecuados porque el diseño del producto no cumplía con los requisitos de novedad y actividad inventiva exigidos. Tampoco lo eran los modelos y dibujos industriales, porque los productos semiconductores no constituyen una innovación de forma aplicada a la industria. Finalmente, tampoco la propiedad intelectual o Derecho de autor podía servir, porque estos productos forman parte de un procedimiento de fabricación industrial que los aleja de la noción de creación propia de esta modalidad.

La realidad descrita explica que Estados Unidos, el país con la industria de semiconductores más desarrollada, promulgará en 1984 la *Semiconductor Chip Protection Act* (SCPA), estableciendo de este modo una nueva modalidad de protección de bienes inmateriales. La sustitución del principio de trato nacional por el principio de reciprocidad en la SCPA provocó la aprobación de la **Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores**. En España se cumple con la obligación impuesta por la directiva comunitaria con la promulgación de la **Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores** y a la que ha seguido la aprobación del correspondiente Reglamento mediante Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre. En el ámbito internacional debe mencionarse el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989, el cual, si bien no ha entrado aún en vigor, está referenciado en el Acuerdo ADPIC.

El objeto susceptible de protección son las topografías de los productos semiconductores (art. 9 LTPS). El significado de esta noción y, por tanto, del objeto de protección, es delimitado mediante la inclusión de las correspondientes definiciones de topografía (art. 1.2 LTPS) y de producto semiconductor (art. 1.1 LTPS). El único requisito objetivo que deben satisfacer las topografías de los productos semiconductores es la originalidad, esto es, deben ser fruto del esfuerzo de su creador y no deben ser un producto corriente de la industria (art. 2.2 LTPS). El derecho a la protección pertenece a las personas creadoras de las topografías de los productos semiconductores y a sus causahabientes (art. 3.1 LTPS).

El nacimiento de la protección está sujeto a la previa presentación de una solicitud de registro ante la OEPM que la concederá o denegará después de realizar un examen de la misma para comprobar si concurren los requisitos necesarios (art. 4 LTPS). El titular de la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores goza de un conjunto de derechos exclusivos

(art. 2.1 LTPS), consistentes en la reproducción, la explotación comercial y la importación de la topografía (art. 5 LTPS). La duración de la protección es de diez años (art. 7 LTPS) y el titular puede ejercitar todas las acciones previstas en la LP para la defensa de su derecho (art. 8 LTPS).

7.3. Programas de ordenador

La protección de los programas de ordenador se ha organizado mediante la disciplina de la propiedad intelectual o Derecho de autor, después de una larga discusión en el ámbito internacional entre esta posibilidad o la de protegerlos mediante patente. En el ámbito comunitario, esta opción se ha plasmado en la **Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador** que equipara los programas de ordenador a las obras literarias (art. 1.1). Esta opción se explica fundamentalmente por razones prácticas¹¹ aunque no faltan tampoco las dogmáticas¹².

(11) Costes de obtención de una patente y publicidad del objeto patentado frente a la protección sin registro propia del Derecho de autor.

(12) Falta de novedad y actividad inventiva.

El ordenamiento español también había optado por la protección de los programas de ordenador configurándolos como una modalidad de la propiedad intelectual en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual y posteriormente, tras la obligada adaptación de la LPI a la Directiva comunitaria por Ley 16/1993, de 23 de diciembre, el régimen especial está contenido en los artículos 95 a 104 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el **Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**.

La protección de los programas de ordenador mediante la disciplina general del Derecho de autor y de las obras literarias en particular se desprende de lo dispuesto en el artículo 95 LPI, por más que en la enumeración de las obras objeto de propiedad intelectual figuren los programas de ordenador (art. 10.1.i) LPI) relacionados como una categoría distinta de las obras literarias (art. 10.1.a) LPI). El Derecho de autor no es la única modalidad de protección de los programas de ordenador, pues éstos también pueden tutelarse cuando formen parte de una patente (art. 4.3 LP), secreto empresarial, topografía de producto semiconductor, marca, o mediante la disciplina del Derecho contra la competencia desleal o de los contratos (arts. 96.3.II y 104 LPI).

El objeto protegido es el programa de ordenador, definido como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación (art. 96.1.I LPI). La expresión *programa de ordenador* comprende asimismo la documentación preparatoria y la misma protección se otorga a la documentación técnica y los manuales de uso de un programa (art. 96.1.II LPI). El ámbito objetivo de la protección se extiende solamente a la expresión, cualquiera que sea su forma (art. 96.3.1 LPI), quedando excluidas las ideas y principios en los que se basa cualquiera de los elementos de un programa de ordenador (art. 96.4 LPI).

El único requisito objetivo que debe concurrir en el programa de ordenador para ser susceptible de protección mediante el Derecho de autor es la originalidad, esto es, que sea una creación intelectual propia del autor (art. 96.2 LPI) y, por tanto, que no sea conocido con anterioridad. La propiedad intelectual sobre los programas de ordenador se reconoce por el mero hecho de la creación (art. 1 LPI) sin que se exija requisito alguno de registro. Existe, no obstante, el Registro General de la Propiedad Intelectual (art. 139 LPI), en el que pueden inscribirse los derechos de propiedad intelectual, inscripción que produce una presunción *iuris tantum* de que el programa existe y que pertenece al titular registral (art. 140.3 LPI), y aunque el RGPI es público (art. 140.4 LPI) se establecen limitaciones con respecto a los elementos del programa de ordenador que son susceptibles de consulta pública (art. 101 LPI).

La titularidad del derecho de autor sobre un programa de ordenador pertenece al autor del programa, que es la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado (art. 97.1 LPI). La LPI contempla además los supuestos de atribución de la titularidad del derecho de autor cuando el programa es una obra colectiva (art. 97.2 LPI) o de colaboración (art. 97.3 LPI) así como en el supuesto de que sea creado por un trabajador en el marco de una relación laboral (art. 97.4 LPI). El contenido del derecho de autor sobre los programas de ordenador se delimita mediante la enumeración de las facultades que configuran el derecho de explotación. El derecho moral sobre el programa de ordenador tiene el contenido general que le es propio (art. 14 LPI) y sólo sufre un recorte con respecto a la facultad de realizar nuevas versiones (art. 100.4 LPI).

Los derechos de explotación comprenden las facultades de reproducción (art. 99.I.a LPI), transformación (art. 99.I.b LPI) y distribución (art. 99.I.c LPI) del programa de ordenador. La regulación de las facultades finaliza con la previsión del agotamiento de la facultad de distribución sobre las copias comercializadas por el titular del derecho en la Unión Europea (art. 99.II *in fine* LPI). Estas facultades están, no obstante, sujetas a un conjunto de limitaciones, cuya finalidad es impedir que las mismas se constituyan en obstáculos para el uso del programa de ordenador por un adquirente legítimo (art. 100.1 y 2 LPI) o que impidan el acceso a las ideas y principios en los que se basa cualquiera de sus elementos (art., 100.3, 5 y 6 LPI). La duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será la prevista con carácter general cuando el titular sea una persona natural (arts. 98.1 y 26 LPI) y de setenta años cuando el titular sea una persona jurídica.

7.4. Creaciones publicitarias

Las creaciones publicitarias son obras de la mente humana, que se caracterizan frente a otras creaciones intelectuales porque se realizan con la finalidad de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes y servicios. Esta característica refiere la finalidad propia de la publicidad y puesto que ésta comprende cualquier forma de comunicación (art. 2 LGP) resulta que es irrelevante el medio en que se exprese la creación publicitaria, bien en textos,

escritos u orales, o bien en representaciones gráficas, fotográficas, sonoras o audiovisuales. La protección de las creaciones publicitarias se plantea con respecto a distintos sujetos, porque éstas con frecuencia constituyen el objeto de un contrato entre el anunciante o una agencia (art. 10 LGP) y otra persona y, por tanto, son el fruto del esfuerzo creativo de una o más personas que después no las utilizan para los fines de su propia publicidad. Esto explica que la única disposición que de forma directa trata de la protección de las creaciones publicitarias, disponiendo que podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual, esté situada en el marco de la disciplina de los contratos publicitarios (arts. 15 a 24 LGP).

La protección de las creaciones publicitarias mediante la propiedad industrial o intelectual queda condicionada a que reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes (art. 23.I LGP). La protección de las creaciones publicitarias mediante una de las distintas modalidades de propiedad industrial o intelectual no supone una protección directa de las creaciones publicitarias en cuanto tales, puesto que éstas no constituyen el objeto de protección específico de ninguna de esas modalidades. En estos casos la creación publicitaria puede ser susceptible de tutela en la medida en que consista en una creación de forma protegible mediante:

- modelo o dibujo industrial o artístico (*merchandising*),
- mediante marca si consiste en un signo unitario (*slogan* publicitario),
- finalmente, mediante derecho de autor siempre que constituya una creación original de carácter literario o artístico (art. 10 LPI), posibilidad contemplada indirectamente en el ámbito de las obras audiovisuales (art. 90.6 LPI).

En todos los supuestos anteriores, la protección no tiene en cuenta el carácter publicitario de la creación tutelada, pues la titularidad del derecho de exclusiva en cada una de esas modalidades corresponderá o bien al autor de la correspondiente modalidad de creación o bien, en el caso de la protección mediante marca, al anunciante. La protección directa frente a terceros de las creaciones publicitarias en cuanto tales se debe residenciar en el Derecho contra la competencia desleal. El autor de la creación publicitaria, mientras ésta no se haya utilizado, goza frente a terceros de la protección que le brinda la disciplina de los secretos empresariales (art. 13 LCD). El anunciante, por su parte, podrá tutelar sus intereses frente a terceros mediante el régimen de los actos de imitación confusoria de publicidad (arts. 6.b LGP y 6 LCD). Esta última posibilidad encuentra su fundamento en la tutela institucional del mercado, porque mediante la prohibición de los actos de imitación confusoria de la publicidad se asegura la distinción de las distintas ofertas en el mercado y se evita la confusión de los consumidores con respecto al origen empresarial de las prestaciones objeto de la publicidad.

8. La transmisión de los derechos de propiedad industrial

Los derechos que confieren las distintas modalidades de protección de la propiedad industrial e intelectual son transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce y lo mismo cabe decir de las correspondientes solicitudes de concesión (arts. 74 y 154 LP; 59 LPJDI; 20 LOV; 4.3 LTPS y 42 y 43 LPI). La transmisión de estos derechos puede constituir una transmisión plena de la titularidad sobre los correspondientes títulos de protección o bien una transmisión limitada o parcial en la que el derecho circula pero no se produce un cambio de titularidad. El cambio de titularidad sobre estos derechos puede producirse tanto por sucesión universal *inter vivos*¹³ o *mortis causa*, como por sucesión particular mediante diversos negocios¹⁴. La transmisión limitada o parcial se produce mediante el otorgamiento de las distintas licencias o con la constitución de derechos reales, como el usufructo o la hipoteca mobiliaria.

(13) Fusión de sociedades o transmisión de establecimiento mercantil.

(14) Permuta, cesión, aportación a una sociedad.

La transmisión de cualquier tipo de los derechos de propiedad industrial e intelectual está sometida al cumplimiento de un requisito de forma, pues el negocio de transmisión debe constar por escrito (arts. 74.2 LP y 56 RD 2245/1986; 59.2 LPJDI; 20.3 LOV; 4.3 LTPS y DA RD 1465/1988 y 45 LPI), y para que la transmisión surta efectos frente a terceros, es necesario cumplir con un requisito de publicidad consistente en la inscripción de la misma en el registro correspondiente (arts. 79.3 LP y 56 RD 2245/1986; 59.2 LPJDI; 4.3 LTPS y DA RD 1465/1988). El cumplimiento del requisito de registro de la transmisión comporta que en algunos supuestos no baste con plasmarla en un documento privado, sino que el negocio de transmisión deba hacerse constar en documento público, porque para que los actos de transmisión tengan acceso al correspondiente registro deben constar en documento público (art. 79.5 LP y 56 RD 2245/1986; 63.2 LPJDI; 33 LOV; 4.3 LTPS y DA RD 1465/1988).

8.1. El contrato de licencia de patente y de *know how*

El **contrato de licencia** de patente o de cualquier otro bien inmaterial objeto de protección mediante uno de los títulos de propiedad industrial consiste en un negocio jurídico mediante el cual el titular de la patente u otra modalidad de propiedad industrial (licenciante) autoriza a otra persona (licenciataria) a ejercitar todas o algunas de las facultades que integran el contenido del derecho de patente u otra modalidad de propiedad industrial a cambio de una contraprestación.

El **objeto del contrato** de licencia está constituido por un derecho de propiedad industrial sobre un bien inmaterial y la causa del contrato consiste en facilitar que un tercero pueda ejercer alguna, algunas o todas las facultades que el ordenamiento reconoce al titular del correspondiente derecho sobre un bien inmaterial jurídicamente protegido. La **causa** se alcanza mediante la realización de la prestación esencial del contrato, consistente en el otorgamiento por parte del licenciante de una licencia o autorización para ejercitar alguna, algunas o todas las facultades que integran el contenido del referido derecho objeto del contrato de licencia.

Las distintas modalidades de licencias de explotación de los objetos de protección de la propiedad industrial pueden ordenarse en función de diversos criterios. Existen contratos de licencia **típicos** porque están regulados por el ordenamiento jurídico, aunque sea de forma escasa y fragmentaria, o **atípicos** porque carecen de esa regulación (contrato de licencia de *know how*). El contrato de licencia es, además, un contrato consensual, esto es, que se perfecciona por el consentimiento de las partes, sin necesidad de forma alguna, y es también un contrato bilateral y sinalagmático, pues crea obligaciones para ambas partes y éstas son correlativas entre sí. El aludido carácter fragmentario o escaso del régimen de los contratos típicos de licencia o la situación de los atípicos hace relevante interrogarse sobre su naturaleza jurídica con el fin de identificar el régimen que deba aplicarse en defecto de disciplina contractual. En la actualidad, la posición más extendida sobre la naturaleza jurídica del contrato de licencia es la de que éste no puede ser subsumido en ninguna figura típica, de modo que, si bien el contrato de arrendamiento es el que en general presenta mayor identidad de razón, no cabe excluir la aplicación analógica de las normas previstas para otras figuras contractuales como la sociedad o la compraventa, siempre que esté presente la identidad de razón.

En relación con las patentes, la LP distingue **tres tipos de licencias**:

- 1) Licencia contractual (arts. 74 a 80 LP)
- 2) Licencia de pleno derecho (arts. 81 y 82 LP)
- 3) Licencia obligatoria (arts. 83 a 107 LP)

No obstante, si atendemos al criterio del origen de la licencia, existen únicamente dos tipos de licencias: **las contractuales**, que comprenden las así denominadas y las licencias de pleno derecho, que tienen su origen en un negocio jurídico, y **las obligatorias**, que derivan de un acto administrativo de otorgamiento emanado de la OEPM al margen de la voluntad del titular de la patente. El régimen jurídico de las licencias contractuales se integra por lo dispuesto en la LP, por los pactos establecidos por las partes y podrán aplicarse analógicamente las normas de alguna de las figuras contractuales típicas con las que pueden guardar identidad de razón.

El contenido obligacional mínimo del contrato de licencia de patente con respecto al licenciante comprende:

- La obligación de poner en posesión del licenciatario la invención objeto de la patente (art. 1554, 1.º CC),
- la obligación de poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención (art. 76.1 LP),
- la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que sufra el licenciatario en el caso de que se declare que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la conclusión del negocio (art. 77.1 LP) y
- la obligación de responder solidariamente con el licenciatario de los daños y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la patente (art. 78.1 LP), si bien el artículo 78.2 LP le concede una acción de reembolso interno frente al licenciatario.

Las obligaciones que, por su parte, asume el licenciatario son:

- la obligación de abonar la contraprestación en la forma y cuantía pactadas (art. 1555, 1.º CC),
- la obligación de explotar la patente (art. 83 LP),
- la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la divulgación de los conocimientos secretos transmitidos (art. 76.2 LP) y
- la obligación de responder de los daños producidos por la explotación de la invención patentada (art. 78.1 LP).

Las **licencias de pleno derecho** que, como hemos señalado, también tienen naturaleza contractual, se someten a un régimen jurídico especial por concurrir determinadas circunstancias.

La conclusión de estas licencias exige que el titular de la patente realice una *invitatio ad offerendum*, consistente en un ofrecimiento, mediante una declaración escrita dirigida a la OEPM, en el que manifieste que permitirá a cualquier interesado la utilización de la invención patentada mediante una adecuada compensación. La OEPM difundirá e inscribirá la declaración del titular de la patente (art. 81.1 LP), quien podrá retirar el ofrecimiento en cualquier momento, siempre que ningún tercero haya presentado un escrito ante la OEPM en el que declare su intención de utilizar la patente (art. 81.2 LP). La utilización de la patente puede iniciarse sin más trámites una semana después de la fecha de salida de la notificación remitida por la OEPM al tercero (art. 82.2 LP). El licenciatario tendrá que pagar una compensación o regalía al titular

de la patente que, a falta de pacto, será fijada por la OEPM (art. 82.3 LP). En cualquier caso, las licencias de pleno derecho no pueden tener el carácter de exclusivas y se consideran como licencias contractuales (art. 81.4 LP).

La constitución de las **licencias obligatorias** se produce mediante un acto administrativo de otorgamiento emanado de la OEPM como consecuencia de la presentación de una solicitud de concesión ante la OEPM, siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas a estos efectos y que la patente no esté sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho (art. 86 LP).

Las licencias obligatorias se dividen en cuatro clases según la circunstancia que concurra (art. 86 LP).

1) La primera es la **licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada** (arts. 86.a y 87) que está vinculada a la obligación de explotar la patente (art. 83 LP) en el territorio nacional al que alude el artículo 83. La concesión de esta licencia procede cuando transcurre el plazo establecido para iniciar la explotación de la patente o cuando la explotación se haya interrumpido durante más de tres años, salvo que se hayan realizado preparativos serios y efectivos para llevar a cabo la explotación o existan excusas legítimas. La concesión de la licencia obligatoria tiene en este supuesto un marcado carácter sancionador, pues la concesión del derecho de patente sólo se justifica en la medida en que la invención sea efectivamente explotada por el titular.

En las demás circunstancias en las que está prevista la constitución de licencias obligatorias, éstas se convierten en instrumentos de intervención de los poderes públicos en la economía.

2) La segunda es la **licencia obligatoria por necesidades de exportación** (arts. 86.b y 88 LP) cuya concesión procede cuando un mercado de exportación no pueda ser abastecido por la insuficiencia de la producción del objeto de la patente. En tal caso, el Gobierno puede someter la patente mediante Real Decreto al régimen de las licencias obligatorias, con la finalidad de atender las necesidades no cubiertas de la exportación.

3) La tercera clase está constituida por las **licencias obligatorias por dependencia entre las patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal** (arts. 86.c), LP). La concesión de estas licencias puede producirse en tres supuestos: en primer lugar, cuando la patente posterior no puede ser explotada sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior (art. 89. 1 LP); en segundo lugar, cuando no es posible obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de

los derechos conferidos por una patente (art. 89.2 LP) y en tercer lugar, cuando una patente de procedimiento posterior sirva para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente anterior (art. 89. 3 LP).

En los tres casos referidos, quienes soliciten la concesión de la licencia obligatoria deben demostrar que la invención o la variedad representan un proceso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior y que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior una licencia contractual en términos y condiciones razonables (art. 89. 4 LP). El contenido de estas licencias obligatorias será únicamente el necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate (art. 89.6 LP).

4) La cuarta y última clase de licencias obligatorias son las **licencias obligatorias por motivos de interés público** (arts. 86.d y 90 LP). Los motivos de interés público existen cuando la salud pública, la defensa nacional o el desarrollo tecnológico del país exigen el inicio, incremento o modificación cualitativa de la explotación. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, otorga la concesión mediante Real Decreto. La obtención de una licencia en cualquiera de las cuatro circunstancias descritas puede alcanzarse a través de una solicitud de mediación de la OEPM para la consecución de una licencia contractual con el titular de la patente (arts. 91 a 94 LP). El procedimiento de concesión de licencias obligatorias en sentido estricto, dado el carácter facultativo de la solicitud de mediación, se inicia con la presentación de una solicitud ante la OEPM en la que se acreditarán las circunstancias que justifican la concesión de la licencia (art. 95 LP). Una vez presentada la solicitud y efectuado el traslado de la misma al titular de la patente para que conteste (art. 96 LP), la OEPM resolverá sobre la concesión o denegación de la licencia (art. 97 LP). La resolución de la OEPM puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa, si bien la interposición del recurso no suspende la ejecución (art. 97.5 LP).

En el caso de concesión de la correspondiente licencia obligatoria, la OEPM fija el contenido de la licencia con sujeción a las normas que al respecto establece la LP (art. 97.3 LP). Estas normas disponen que las licencias obligatorias no pueden ser exclusivas (art. 101.1 LP), y que deben comprender las adiciones (art. 103 LP). En relación con los derechos y obligaciones de las partes, se reconoce al titular de la patente el derecho a percibir una compensación económica que puede modificarse durante la vida del contrato (arts. 101.2, 102.2 y 105.1). El licenciataria no puede importar el objeto de la patente ni conceder sublicencias, así como tampoco puede ceder la licencia, salvo que se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote (art. 104 LP).

Licencias simples y licencias exclusivas

En función del carácter de la licencia concedida mediante la conclusión del contrato, cabe distinguir entre licencias simples y licencias exclusivas. Las licencias simples son aquellas en las que el licenciante retiene la facultad de conceder nuevas licencias o explotar por sí mismo la invención objeto de la patente licenciada. La LP establece que, salvo pacto en sentido contrario, se entenderá que las licencias no son exclusivas (art. 75.5 LP). Las licencias exclusivas son aquellas en las que el licenciante no puede conceder nuevas licencias. Para poder explotar la patente objeto de estas licencias tendrá que haberse reservado expresamente este derecho (art. 75.6 LP).

Licencias limitadas e ilimitadas

En función del ámbito de las facultades integrantes del derecho de patente que se atribuyen al licenciatario, puede distinguirse entre licencias limitadas y licencias ilimitadas (art. 75.1 LP). Las licencias ilimitadas atribuyen todas esas facultades, mientras que las licencias limitadas sólo atribuyen algunas de dichas facultades o bien las otorgan todas pero con sujeción a algún límite referido a la duración, a las facultades concedidas, al empleo de la invención patentada o al establecimiento de un límite cuantitativo. La violación de los límites comporta una violación del derecho de patente, por lo que podrán entablarse contra el licenciatario no sólo las acciones derivadas del contrato de licencia, sino también las acciones por violación del derecho de patente (art. 75.2 LP).

8.2. La transferencia de tecnología

Los contratos de licencia de patente, de *know how* o de cualquier otra modalidad de propiedad industrial permiten la difusión de la tecnología y la mejora de la producción más allá de los titulares de la invención objeto de la patente o del secreto empresarial, puesto que mediante los mismos se autoriza a un tercero para usar y explotar los correspondientes bienes inmateriales. Es frecuente, sin embargo, que en los contratos de licencia de patente o en los de licencia de *know how* se incluyan cláusulas limitativas de la competencia que pueden suponer una violación tanto del artículo 1 de la LDC como del artículo 81.1 TCEE.

No obstante, tanto en el ámbito comunitario como en el ordenamiento español esta prevista una exención por categorías aplicable a los acuerdos de licencia de patente puros, a los acuerdos de licencia de *know how* puros y a los acuerdos de licencia mixtos de patente y *know how*. En ese ámbito, el Reglamento (CE) número 240/96, de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a ciertas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, contiene la referida exención en bloque, siempre que las cláusulas de los acuerdos se ajusten a lo establecido en el mismo. La exención se justifica porque las ventajas económicas que proporciona la difusión de la tecnología y la mejora de la producción en el seno de la Unión Europea compensan suficientemente las limitaciones de la competencia que puedan imponer.

En el ámbito interno español la publicación del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo ha incorporado al Derecho interno la exención por categorías prevista en el Reglamento (CE) número 240/96, de la Comisión, de 31 de enero de 1996, pues en su artículo 2.2 se prevé que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1.a) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, quedan autorizados los acuerdos en que participen únicamente dos empresas e impongan restriccio-

nes en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, en la medida en que tales acuerdos afecten únicamente al mercado nacional y siempre que cumplan las disposiciones establecidas en el mencionado Reglamento o en aquellos reglamentos comunitarios que le sustituyan.

Resumen

La expresión *propiedad industrial* designa las distintas modalidades de protección de invenciones o creaciones de la mente humana, por medio de la concesión de un derecho de exclusión frente a terceros respecto de su explotación en el mercado y con fines concurrenciales. Los derechos de propiedad industrial producen una tensión con el Derecho de la competencia, al suponer una limitación de la competencia con respecto a la explotación de esos bienes inmateriales. El fundamento de esta limitación y de los costes sociales aparejados a la misma se encuentra en la finalidad de promover la competencia en el ámbito de la innovación y el desarrollo, que no tendría lugar en un mercado en competencia, porque no sería posible recuperar las inversiones realizadas.

El primer título de propiedad industrial estudiado es la patente, que tiene por objeto la protección de las invenciones. Las invenciones susceptibles de protección mediante patente consisten en una regla técnica en la cual concurren los requisitos de patentabilidad. El derecho a la patente corresponde al inventor, y consiste en el derecho a solicitar y obtener la protección por medio de patente para una invención. La concesión de la patente es el producto de una resolución administrativa que pone fin al procedimiento de concesión. La patente define la posición jurídica del inventor que ha obtenido el correspondiente título, y su contenido está constituido por el derecho de patente. El titular de la patente cuenta con un conjunto de acciones para tutelar las facultades que integran el contenido del derecho de patente frente a los actos que supongan una violación de las mismas. La internacionalización y globalización de la economía frente al carácter territorial de los derechos de patente nacionales han llevado a la regulación internacional de los derechos de propiedad industrial.

El modelo de utilidad constituye un título de propiedad industrial que tiene por objeto la protección de invenciones constituidas por una forma que proporciona una función técnica, pero que carecen de la actividad inventiva que se exige para la obtención de una patente. El diseño industrial también constituye un título de propiedad industrial, cuyo objeto de protección no es una invención, sino una innovación de forma destinada a servir de tipo para la fabricación de un producto. La protección de los secretos empresariales cumple una función complementaria del sistema de protección de la propiedad industrial, y su objeto está constituido por cualquier clase de información secreta que proporciona una ventaja competitiva. El desarrollo tecnológico ha producido la aparición de otras innovaciones y creaciones cuya necesidad de protección se funda en idénticas razones. Estas nuevas modalidades de pro-

tección de bienes inmateriales son las obtenciones vegetales, las topografías de productos semiconductores, los programas de ordenador y las creaciones publicitarias.

Los derechos de propiedad industrial son, en cuanto tales, transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce. A pesar de ello, la transmisión de estos derechos debe realizarse cumpliendo con unos requisitos de forma y publicidad. La modalidad de transmisión más importante es la licencia de propiedad industrial, mediante la cual el titular de la misma transmite a un tercero el derecho a ejercitar todas o algunas de las facultades que integran el contenido del derecho de propiedad industrial, a cambio de una contraprestación.

La licencia de propiedad industrial no es una categoría uniforme, sino que, según su forma de constitución, las facultades que se reserva el licenciante o la amplitud del derecho de explotación transmitido se manifiestan en una pluralidad de diferentes modalidades. En cualquier caso, las licencias de propiedad industrial facilitan la difusión de la tecnología, pero es frecuente que incluyan cláusulas limitativas de la competencia. Por ello, para su validez están sujetas a una disciplina especial en materia de defensa de la competencia.

Ejercicios de autoevaluación

1. Estableced el objeto de la patente y del modelo de utilidad, y los requisitos objetivos que se exigen para su concesión.
2. Exponed en qué consiste el secreto empresarial, y su función con respecto a la legislación de propiedad industrial.
3. Enumerad las razones por las cuales la protección jurídica de las innovaciones y creaciones surgidas del desarrollo tecnológico se ha producido mediante una legislación especial.

Solucionario

1. El objeto de protección mediante patente lo constituye una invención, entendida como una regla técnica apta para la resolución de un problema técnico industrial. Por el contrario, el objeto de protección mediante modelo de utilidad es una invención de forma que cumple una función técnica. Los requisitos objetivos que deben concurrir tanto en una invención patentable como en una invención susceptible de protección por medio de modelo de utilidad son la novedad, la actividad inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial. Las diferencias entre los dos títulos de propiedad industrial se encuentran en el contenido de los dos primeros requisitos objetivos. La novedad de una invención patentable debe ser mundial, mientras que la del objeto de un modelo de utilidad basta con que tenga carácter nacional. La actividad inventiva del objeto de una patente exige que éste no se derive del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. En cambio, para el objeto del modelo de utilidad sólo se pide que no se derive del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. El secreto empresarial consiste en cualquier clase de información empresarial que se mantiene voluntariamente en secreto y que proporciona una ventaja competitiva en el mercado. La protección del secreto empresarial mediante una pluralidad de normas, y en especial por el artículo 13 de la LCD, cumple una función complementaria de la legislación de propiedad industrial: permite al inventor o creador elegir la protección que más le convenga para su invención o creación. La finalidad perseguida consiste en que, sea cual sea la protección que se elija, el ordenamiento estimule las actividades que contribuyen a la innovación y el progreso tecnológico.

3. La protección de las obtenciones vegetales, las topografías de productos semiconductores y los programas de ordenador se fundan en las mismas razones que justifican la protección de los bienes inmateriales constituyentes del objeto de los títulos de propiedad industrial tradicionales. Las razones que explican la protección de estas nuevas innovaciones y creaciones mediante una legislación especial se centran en sus peculiaridades. En el caso de las obtenciones vegetales, las peculiaridades se descubren sobre todo en la especialidad de los requisitos objetivos exigidos. En cambio, en las topografías de productos semiconductores y en los programas de ordenador se encuentran sobre todo en que no pueden cumplir con los requisitos objetivos que tradicionalmente se exigen a las invenciones.

Bibliografía

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" (pág. 13-30). En: *DInd*.

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

