Wikilibro

Propiedad Industrial

Patricia García-Escudero

Enero 2012

Este documento es una compilación del Wikilibro de Gestión de Proyectos (versión de Enero 2012). Para una mayor actualización, se recomienda consultar el wiki de EOI en http//www.eoi.es/wiki.

Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). **Compartir bajo la misma licencia** — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Índice

Capítulo 1 6
Introducción a la propiedad intelectual e industrial 6
El valor de los activos de PI 6
Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPI) en España 7
La propiedad industrial. Conceptos básicos 8
Concepto de propiedad industrial 8
Capítulo 2 8
Derechos de propiedad industrial 8
La protección de las innovaciones tecnológicas 8
Las patentes 9
Los modelos de utilidad 12
La protección de la identidad corporativa, signos distintivos 13
Los nombres comerciales 16
La protección del diseño industrial 16
Capítulo 3 19
Las patentes como fuente de información tecnológica 19
La información contenida en las patentes 19
Servicios de la OEPM de vigilancia tecnológica 22
Capítulo 4 24
La Oficina Española de Patentes y Marcas. Su página web 24
La Oficina Española de Patentes y Marcas 24
Capítulo 5 29
La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: regulación internacional 29
Tratados internacionales de la propiedad intelectual e industrial 29
Derecho comunitario europeo de la propiedad intelectual e industrial 35
Capítulo 6 37
La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: regulación nacional 37
Principales normas en propiedad intelectual e industrial 37
Capítulo 7 40
Vías de protección de la imagen corporativa y signos distintivos de la empresa: competencia desleal, marcas nacionales, comunitarias e internacionales 40
Signos distintivos o competencia desleal 40
Capítulo 8 43
Protección de la innovación: diferentes títulos de protección: patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios. Vías de protección: patente nacional, europea y

PCT 43
Protección de la innovación: patentes 43
Protección de la innovación: modelo de utilidad 44
Protección de la innovación: secreto industrial 46
Vías de protección: patente nacional, europea y PCT 46
Capítulo 9 47
Protección del diseño industrial: vías nacional, comunitaria e internacional 47
Protección del diseño 47
Capítulo 10 48
La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: costes asociados 48
El coste del representante profesional 48
El coste de las tasas 49
Capítulo 11 50
La defensa de la propiedad industrial e intelectual en los Tribunales: por qué es necesario defender la propiedad industrial e intelectual de la empresa ante las instituciones judiciales 50
Defensa como medio de preservación de la ventaja competitiva empresarial 50
Cómo defender y los recursos disponibles 51
Principio de territorialidad y propensión internacional de la defensa de la propiedad industrial e intelectual 51
Capítulo 12 52
La defensa de la propiedad industrial e intelectual en España 52
Clases de tutela jurisdiccional 52
La vía penal 52
La vía civil 53
La vía contencioso-administrativa 54
La vía civil: remedios y sanciones frente a infracciones de la propiedad industrial e intelectual 54
Presupuestos para el ejercicio de las acciones civiles en materia de propiedad industrial e intelectual 54
Quien puede ejercitar las acciones judiciales 55
La acción de cesación y remoción 55
Medidas cautelares y preventivas 56
Las diligencias de comprobación de los hechos 57
Prescripción de acciones 58
Mantenimiento del derecho: la obligación de explotar la patente y la obligación de usar la marca 59
Capítulo 13 60
La defensa de la propiedad industrial a nivel europeo 60
El principio de territorialidad 60
Los procedimientos relativos a derechos comunitarios de propiedad industrial: la defensa de la PI ante los Tribunales de Marcas y Diseños Comunitarios 61
El contencioso relativo a la patente europea 62
El papel del Tribunal de Justicia Europeo 63
Capítulo 14 64
La defensa de la propiedad industrial e intelectual a nivel internacional 64
La vocación internacional de la PI 64
Capítulo 15 66

Una alternativa a los procedimientos judiciales: los procedimientos de resolución alternativa de controversias 66
Los medios de resolución alternativos de conflictos 66
El Arbitraje Internacional 67
Capítulo 16 68
Gestión de la cartera de propiedad industrial: la titularidad de los derechos de propiedad industrial como activo empresarial 69
Valoración de los costes para desarrollar la marca 73
Valoración de mercado 73
Valoración por ingresos/beneficios 73
Capítulo 17 75
La propiedad industrial como derecho real 75
Características 75
Consecuencias 76
Vida de los derechos de propiedad industrial 76
Nacimiento de los derechos 76
Capítulo 18 78
Vicisitudes posteriores a la existencia del derecho de propiedad industrial 78
En el caso de la marca 78
Capítulo 19 89
La propiedad industrial como objeto de la constitución de derechos reales de garantía 89
La hipoteca de marca 90
La hipoteca de patente 91
Conclusión 92

Propiedad industrial

Presentación

Este material, coordinado y editado por Patricia García-Escudero, pretende ofrecer una visión general sobre la propiedad industrial.

A lo largo de los capítulos se da a conocer el valor de lo intangible, introduciendo los derechos de propiedad industrial e intelectual; se analizan los distintos derechos de propiedad industrial, conociendo: cómo, qué dónde proteger y cuánto cuesta; se aborda la gestión de la cartera de estos valores intangibles y los procedimientos de defensa de los DPIs.

Capítulo 1

Introducción a la propiedad intelectual e industrial

Sección 1

Los derechos de propiedad intelectual e industrial en general (DPI)

Conceptos de propiedad intelectual e industrial

Se entiende por Propiedad Intelectual el conjunto de derechos que protegen las creaciones del intelecto.

En una gran mayoría de países la Propiedad Intelectual se divide en dos ramas Derecho de Autor, que protege las creaciones literarias y artísticas (novelas, esculturas, fotografías, … , pero también bases de datos, y programas de ordenador) y Propiedad Industrial que protege las creaciones técnicas (invenciones y diseños a través de patentes y diseños industriales)y su identificación en el mercado (marcas y nombres comerciales).

En España se diferencia entre Propiedad Intelectual (Derecho de Autor) y Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños industriales).

Organismos Públicos encargados de la gestión de los derechos de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPI)

En España, los Organismos públicos encargados de la gestión de estos derechos son distintos

En el caso de la Propiedad Intelectual: Registro de la Propiedad Intelectual organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el caso de la Propiedad Industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A continuación y en las imágenes se indican las páginas webs de ambos Organismos. En ambas páginas se ofrece información exhaustiva sobre estos Derechos y el modo de registrarlos.

Página web del Registro de la Propiedad Intelectualhttp://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/RegistroPropiedad.htm

Página web de la Oficina Española de Patentes y Marcashttp://www.oepm.es

Características de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPI)

Los DPI tienen una serie de características en común:

Son derechos que recaen sobre bienes intangibles o inmateriales Otorgan un monopolio de explotación a su titular Son derechos temporales, es decir que al cabo de un cierto tiempo pasan a dominio público y cualquiera puede explotarlos Son derechos territoriales, se registran para un determinado territorio, en el caso de España para el conjunto del territorio Español. Al tratarse de un bien pueden cederse (venderse), licenciarse (alquilarse), o hipotecarse.

El valor de los activos de PI

Si miramos a nuestro alrededor, cada producto que usamos en nuestra vida diaria está

protegido por un derecho de PI. Es lógico pues cada nuevo producto es el resultado de la capacidad de inventar o de innovar de un individuo o de una empresa, que rentabiliza su inversión a través del derecho exclusivo a la explotación de estos productos. De la misma manera estamos rodeados de productos literarios o artísticos fruto de la creatividad de distintos autores.
Asi por ejemplo un determinado producto como un teléfono móvil puede acumular distintos derechos de propiedad industrial e intelectual tales como:
el diseño del teclado, de la pantalla o del cargador (al tratarse de innovaciones de forma se protegerían por diseño industrial), nombre de la empresa fabricante del móvil como por ejemplo Apple (se protege por nombre comercial) nombre del producto, continuando con el ejemplo anterior, Iphone (protegido por una marca) innovaciones técnicas: pantalla táctil, sistemas de desbloqueo (protección por patente) tonos y melodías: propiedad intelectual, derecho de autor
Estos bienes inmateriales tienen un gran valor. En la sociedad de hoy en día, basada en el conocimiento, se considera que los valores intangibles de una empresa son los que la distinguen de la competencia y son fundamentales para la competitividad de la misma. Es por ello que las empresas deben de proteger legalmente estos activos intangibles, creaciones y desarrollos artísticos y técnicos a través de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Sección 2

Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPI) en España

En España se diferencia entre Propiedad Intelectual (Derecho de Autor) y Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños industriales).
En España se diferencia entre Propiedad Intelectual (Derecho de Autor) y Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños industriales).

Propiedad Intelectual	**Derechos de Autor**	**Obras literarias, artísticas y científicas**
Propiedad Industrial	Patentes y Modelos de Utilidad	Invenciones de producto o procedimiento
Marcas y Nombres comerciales	Distingue a la empresa, sus productos y servicios	
Diseño Industrial	Innovaciones de forma	

Sección 3

La propiedad industrial. Conceptos básicos

Concepto de propiedad industrial

Se entiende por propiedad industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
Para sobrevivir a medio y largo plazo, las empresas necesitan innovar en sentido amplio, es decir, obtener nuevos productos, utilizar nuevos procesos o mejorar los productos obtenidos o los procesos utilizados.
A lo largo del proceso de innovación, desde que surge la idea hasta que se sitúa un producto en el mercado, podemos distinguir tres etapas fundamentales, investigación y desarrollo, diseño del producto y distribución comercial. Con el objeto de ofrecer protección al proceso innovador en cada una de estas etapas existen las diferentes modalidades de propiedad industrial.
Las patentes y modelos de utilidad pueden usarse para protección en la etapa de investigación y desarrollo. Los diseños industriales para la fase de diseño y los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) para la distribución comercial.
La característica más importante de la propiedad industrial es que su objeto es un bien inmaterial. La propiedad no reside en un objeto tangible, sino en el derecho del propietario a explotar su creación y a impedir que otros la exploten.
Sin embargo, la inmaterialidad de la propiedad industrial, no le impide disponer del resto de las características de los restantes tipos de propiedad, es decir, puede ser vendida (cedida), alquilada (licenciada), transmitida por herencia, hipotecada, enajenada, contabilizada como activo empresarial, etc.

Capítulo 2

Derechos de propiedad industrial

Sección 1

La protección de las innovaciones tecnológicas

Vías para proteger los resultados de la innovación
Existen varias vías de proteger los resultados de la innovación: Derechos de Propiedad Industrial, "Know-how" (saber hacer) y Secreto industrial.
Cada una de estas vías tiene ventajas e inconvenientes y están relacionadas con la ocultación y divulgación del proceso de innovación, total o parcialmente.
El Secreto Industrial, constituiría la ocultación total del proceso de innovación. Es decir, mantener en el más absoluto secreto cómo se ha llegado al resultado novedoso, de tal

manera que nadie más que el creador sepa la forma de lograr la consecución de los resultados del proceso de innovación. Esta vía de protección que, en condiciones ideales, parecería la más adecuada, resulta en la práctica bastante frágil, debido a las dificultades que existen para mantener secretos industriales, especialmente si estos suponen ventajas económicas importantes. Pero en ocasiones supone la única manera de proteger los resultados de la investigación (por ejemplo, porque estos resultados no cumplan todas las condiciones patentabilidad).

Derechos de Propiedad Industrial, A la hora de proteger los resultados de la innovación, una aproximación más realista pasa necesariamente por la Propiedad Industrial, mediante la cual el estado concede un monopolio temporal para la fabricación y venta de los productos o procedimientos innovados, a cambio de una divulgación completa de cómo han sido obtenidos.

El "Know-how" o, en terminología española, "saber hacer" consiste en el conjunto de detalles que, aun no siendo trascendentales para la consecución del resultado, su desconocimiento impide la materialización del mismo en su máximo grado de eficacia o rendimiento.

En la actualidad, la vía más utilizada consiste en una combinación de protección mediante Propiedad Industrial y ocultación, parcial o total, del "know-how". Es decir, utilizar una modalidad de Propiedad Industrial, con su consiguiente divulgación, manteniendo ocultos algunos detalles no básicos, pero sí importantes, del proceso de innovación.

Las patentes

Concepto: Una patente es un título otorgado por el Estado que confiere a su titular un monopolio de explotación industrial y comercial de la invención patentada durante 20 años.

En la mayoría de los países, la patente se concede al primero que la solicita, de ahí la importancia de presentar la solicitud de patente lo más pronto posible. Hasta el pasado año, en Estados Unidos se concedía la patente al primero que inventaba el nuevo producto o proceso, por ello en EUA se llevaban a cabo exhaustivos cuadernos de laboratorio, útiles a la hora de documentar y poder acreditar el trabajo técnico/científico realizado por parte del solicitante de la patente. Con la promulgación en Septiembre de 2011 de la “American Invents Act”, Estados unidos ha armonizado su sistema de tramitación de patentes con el existente en otros países.

Objeto: La invención puede consistir en un nuevo producto o en un procedimiento o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. Hoy en día generalmente las invenciones son innovaciones de procesos o productos ya conocidos, y en pocas ocasiones surgen nuevas invenciones que nada tienen que ver con el estado de la técnica anterior.

Funciones de las patentes: Las patentes cumplen tres funciones fundamentales, la primera de ellas es la protección de los resultados de la innovación a través de la concesión de un derecho exclusivo de fabricación, venta y distribución al titular de la invención patentada y excluyente, que impide a terceros no autorizados la explotación de la invención. La segunda función, es que las patentes constituyen un vehículo para la transferencia de tecnología, pues reconocen al titular de la misma el derecho de la invención patentada, el cual a través de la concesión licencias de patentes otorga a un tercero el permiso para explotar la tecnología patentada. La tercera función es la de divulgación de la información de la invención patentada, se entiende que la patente es un contrato entre el Estado y el inventor por el cual el Estado le otorga un monopolio de explotación y como contrapartida el inventor divulga el contenido de la invención de manera que se incorpore y enriquezca el acervo tecnológico.

Requisitos de patentabilidad: Para que una invención sea patentable ha de cumplir el triple requisito de ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

La novedad supone que la invención no forma parte del estado de la técnica anterior, a nivel mundial. Por tanto, no debe hacerse pública de ninguna manera y en ninguna parte antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente; en caso contrario dicha publicación habría incorporado la invención al estado de la técnica y destruiría la novedad.
El requisito de *actividad inventiva* indica que la invención, al compararla con lo conocido, no resulta obvia para un experto en la materia.
La característica de *aplicación industrial* supone que la invención pueda ser fabricada o utilizada en cualquier industria, entendida ésta en el sentido más amplio.

Duración: La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, a contar desde la fecha de solicitud de la patente, transcurridos los cuales la invención pasa a ser de dominio público.

Es necesario el pago de tasas anuales para el mantenimiento de este derecho pues de lo contrario la patente caduca.
En el caso de las patentes farmacéuticas o fitosanitarias, a través del Certificado Complementario de Protección, se puede prorrogar por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida por la patente.

Sistemas de concesión de patentes: Existen fundamentalmente tres vías para la concesión de patentes, la nacional, la europea y la Internacional.

La vía nacional, se concede una patente en el país que se solicite, así a través del depósito de una solicitud de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se obtiene una patente con validez exclusiva para el territorio español. La normativa aplicable es la Ley 11/86 de patentes y su Reglamento de ejecución (RD2245/1986). En la Página web de la OEPM (www.oepm.es) se puede descargar el "Manual para el solicitante de patentes" con toda la información necesaria para solicitar una patente e

información sobre el procedimiento de concesión en España. También se pueden descargar los folletos informativos "La protección de las innovaciones en España" y "Cuestiones básicas acerca de patentes y modelos de utilidad"
La vía europea (Patente Europea), permite que a través de una única solicitud se obtenga la patente en hasta 37 países europeos. La ventaja de este sistema es que se trata de un sistema único y centralizado de obtención de patentes, por cual se obtiene una única patente europea que se transforma en un haz de patentes nacionales para los países en los que el titular de la patente ha solicitado protección. El organismo encargado de la gestión de la patente europea es la Oficina Europea de Patentes. La normativa aplicable es el Convenio de la Patente Europea Página web de la Oficina Europea de Patentes: www.epo.org En la Página web de la OEPM se puede descargar el folleto informativo "La Patente Europea" que contiene información sobre cómo solicitar una patente europea y el procedimiento de concesión.
La vía Internacional (Solicitud de Patente PCT), permite con la presentación de una única solicitud, solicitar protección en 144 países, entre ellos Japón, Estados Unidos y Rusia. La ventaja de este sistema es que se puede utilizar en todo el procedimiento el idioma español. La normativa aplicable es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes conocido por sus siglas en inglés PCT (Patent Cooperation Treaty), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Página web de la OMPI: www.ompi.org En la Página web de la OEPM se puede descargar el folleto informativo "Protección Internacional de las invenciones", sobre el Sistema PCT.

Datos de patentes: Cada año se solicitan en España unas 3.500 patentes, mayoritariamente por solicitantes residentes en España.

En cuanto a patentes europeas, en el año 2010 se solicitaron 235.000, de las cuales 2.465 correspondían a solicitantes residentes en España. En el caso de la Solicitud de Patente PCT, en el año 2010 se solicitaron por esta vía 164.000 patentes, de las cuales 1.772 correspondían a solicitantes residentes en España.

Clasificación Internacional de Patentes (CIP): Los documentos de patentes están ordenados, en la mayoría de las oficinas de patentes del mundo, conforme a un sistema de clasificación único: la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que atribuye a las invenciones unos símbolos según los sectores técnicos a que pertenezcan.

Este sistema permite la fácil recuperación de los documentos de patentes que pertenezcan a un sector dado. Así por ejemplo "mantequilla de bajo contenido en grasas" se clasificaría en A23C13/16

Búsqueda de anterioridades: Antes de proceder a la solicitud de una patente es aconsejable realizar un análisis de patentabilidad, evitando así el riesgo de realizar gastos inútiles, sobre todo cuando la decisión de patentar se extiende a varios países. El análisis de patentabilidad, se realiza en base a un estudio documental de búsqueda de anterioridades que puedan destruir la novedad de la presunta invención.

Bases de datos de patentes: En la página web de la OEPM están disponibles las bases de datos, gratuitas, de invenciones españolas INVENES y de patentes a nivel mundial ESPACENET.

En la sección de Información Tecnológica de la web de la OEPM se encuentra información detallada y con ejemplos de cómo realizar una búsqueda de patentes.

Los modelos de utilidad

Concepto: El modelo de utilidad es un título que confiere a su titular un monopolio de explotación industrial y comercial de la invención durante 10 años.

Objeto: Protege invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja práctica para su uso o fabricación.

Pueden ser: utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos.
No pueden ser objeto de modelo de utilidad los procedimientos ni las sustancias químicas.

Requisitos: La invención tiene que ser nueva en España y ser el resultado de una actividad inventiva, menor que la exigida para las patentes.

Duración: La duración del monopolio de explotación es de diez años a contar desde la fecha de solicitud del modelo de utilidad. Transcurrido este plazo la invención pasa a ser de dominio público y cualquiera puede explotarla.

Normativa: La normativa aplicable es la Ley 11/86 de patentes y su Reglamento de ejecución (RD2245/1986).

El modelo de utilidad en España: Cada año se solicitan en España unos 2.600 modelos de utilidad, mayoritariamente por residentes en España. Es utilizado frecuentemente por las empresas españolas de industrias tan importantes para la economía española como la industria del mueble, del juguete, del calzado, etc.

En la página web de la OEPM se puede descargar el "Manual para el solicitante de modelos de utilidad" con toda la información necesaria para solicitar un modelo de utilidad e información sobre el procedimiento de concesión en España.

El modelo de utilidad en el mundo: La figura del modelo de utilidad, al contrario que las patentes, no existe en todos los países. Es decir, un modelo de utilidad no puede ser protegido en determinados países (EUA y algunos países europeos por ejemplo). Sin embargo sí es posible solicitar una patente europea o PCT tomando como base un modelo de utilidad español

Sección 2

La protección de la identidad corporativa, signos distintivos

Entre los elementos que integran el patrimonio de la empresa existe un grupo de bienes inmateriales que el empresario necesita para el desarrollo de la imagen de su empresa y la penetración y consolidación de sus productos y servicios en el mercado. Se trata de los signos distintivos de la empresa la marca y el nombre comercial.
Estos instrumentos sirven asimismo para que lo consumidores puedan diferenciar su empresa y los frutos de la misma de las empresas y los frutos de los empresarios competidores

Las marcas

Concepto:

Se entiende por marca todo signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios idénticos o similares de la competencia.

Funciones de las marcas:

Las marcas sirven

- Para individualizar productos y servicios.
- Para indicar a los consumidores el origen empresarial de dichos productos y servicios.
- Para informar que todos los productos y servicios identificados por la misma marca tienen una calidad constante.
- Para condensar en este signo el prestigio o la buena fama de los productos y los servicios identificados con dicha marca, adquieran en el mercado.
- Para realizar y reforzar la función publicitaria.

Tipos de marcas:

- Denominativas: denominaciones arbitrarias o de fantasía, cifras, letras..
- Gráficas: símbolos gráficos, logotipos, dibujos, ..
- Mixtas: combinación de elementos denominativos y gráficos
- Tridimensionales: como los envases
- Sonoras: sonidos que puedan ser representados gráficamente

Clases de marcas:

Se distinguen las siguientes clases de marcas:
- Marca de producto y marca de servicio: Individualizan productos y servicios

respectivamente.
- Marca colectiva: sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una asociación. Por ejemplo asociaciones de fabricantes, comerciantes, etc.
- Marca de garantía: Certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. Estas marcas cumplen una función de garantía, pues garantizan determinadas características de los productos o servicios.

Derecho sobre la marca:

El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado en la OEPM.
Únicamente las marcas renombradas y notorias (aquellas que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad son, respectivamente, ampliamente conocidas por los consumidores o por los sectores interesados) no inscrita, recibe cierta protección bajo la Ley de Marcas.
Aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, nada impide que dos signos idénticos o parecidos puedan convivir en el mercado y en la OEPM, cuando distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados. (Regla de la especialidad).

Duración del derecho:

La duración es de 10 años renovables indefinidamente por periodos de tiempo también de 10 años.

Clasificación Internacional de Productos y Servicios:

Las marcas se registran en relación con productos y servicios.
Para facilitar la labor administrativa éstos han sido agrupados en 45 clases diferentes a efectos del registro de marcas (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, Clasificación de Niza). Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí.
En la página web de la OEPM se puede consultar la base de datos de la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas.

Búsqueda de Antecedentes Registrales:

Es conveniente antes de solicitar una marca asegurarse de que está disponible, es decir, de que un signo idéntico o semejante no ha sido anteriormente registrado para productos o servicios idénticos o similares.

Base de Datos de marcas:

A través del “Localizador de Marcas” de la página web de la OEPM, puede hacerse una

búsqueda de antecedentes registrales con efectos en España de signos idénticos a una determinada denominación.

Procedimientos para la protección de las marcas:

Existen tres vías para el registro de las marcas, la nacional, la comunitaria y la internacional.
La vía Nacional, en España ante la OEPM, concediéndose la marca para todo el territorio nacional. La normativa aplicable es la Ley 27/2001 de marcas y su Reglamento de ejecución (RD687/2022).
En la Página web de la OEPM (www.oepm.es) se puede descargar el "Manual para el solicitante de marcas" con toda la información necesaria para solicitar una marca e información sobre el procedimiento de concesión en España. También se pueden descargar, entre otros, los folletos informativos "El secreto está en la marca", "Cuestiones básicas acerca de marcas y nombres comerciales" y "A un click de la solicitud de marcas y nombres comerciales".
La Marca Comunitaria, a través del Reglamento de la Marca Comunitaria se pueden depositar solicitudes en la OEPM para su traslado a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de Alicante.
Este procedimiento de registro de marca comunitaria permite obtener protección mediante una única solicitud en la totalidad de los países de la Unión Europea (27). En la página web de la OAMI, www.oami.europa.eu , en el apartado de preguntas frecuentes (FAQ) se encuentra toda la información acerca de la marca comunitaria y su procedimiento de concesión.
La normativa aplicable la constituyen los Reglamentos sobre la marca comunitaria.
Video acerca de la OAMI
http://oami.europa.eu/videos/Corporativo_A_ES.mp4
La Marca Internacional, a través del Registro Internacional de Marcas, se puede obtener protección en hasta 81 países depositando una única solicitud y pagando una única tasa.
Se pueden depositar las solicitudes de marcas internacionales en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de Ginebra (OMPI).
El sistema de registro internacional de marcas se rige por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, ambos tratados son administrados por la OMPI.
En la página web de la OMPI se puede descargar la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid (Sistema de Madrid).
Video de la OMPI sobre el Sistema de Madrid
http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid_spot/index.htm

Datos de marcas:

Cada año se registran en España alrededor de 44.000 marcas, fundamentalmente por residentes en España, optando las empresas extranjeras por utilizar las otras vías de registro, ya sea Comunitaria o Internacional.
En el año 2011 se han solicitado en la OAMI más de un millón de marcas comunitarias, de las cuales 7.381 corresponden a solicitudes de residentes en España.

En cuanto al Sistema de Madrid, en el año 2011 se solicitaron 40.700 marcas internacionales, de las cuales 558 correspondieron a solicitudes de residentes en España.

Los nombres comerciales

Concepto:

Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distingue su actividad de idénticas o similares de las demás empresas.

Características del nombre comercial:

Se aplica al nombre comercial las disposiciones, reglas y principios que rigen en materia de marcas, en la medida que no sean incompatibles con su naturaleza.

Datos de nombres comerciales:

En el año 2011 se han solicitado en España 5.000 nombres comerciales por parte de residentes en España

Sección **3**

La protección del diseño industrial

El diseño de nuevas formas, estructuras, representaciones, etc, para hacer más atractivos los productos, es una tendencia creciente en la sociedad actual, en la que los consumidores buscan productos no sólo por sus cualidades de utilidad o calidad sino por su estética agradable. El diseño industrial protege las innovaciones referentes a la forma, aspecto externo de un producto, tanto de objetos tridimensionales (por ejemplo la forma de una silla) como de objetos bidimensionales (por ejemplo el dibujo de una tela

Los diseños industriales

Concepto:

El diseño industrial se refiere a la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Ventajas de registrar los diseños:

- Permite obtener exclusividad respecto a las características estéticas o aspecto visual de los productos.
- Añaden valor al producto, así el diseño del producto puede convertirse en el principal motivo de compra del mismo.
- Al tratarse de un bien inmaterial puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar fuente de ingresos a través de regalías.
- Son útiles para fortalecer una marca. Los diseños suelen ir asociados a marcas con el propósito de reforzar la imagen corporativa.
- Como cualquier otro activo inmaterial, añaden prestigio a la empresa.

Requisitos de registro:

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.
Se considerará que un diseño es *nuevo* cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.
Se considerará que un diseño posee *carácter singular* cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida 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.

Duración:

La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años.

Vías de protección del diseño industrial:

Existen tres vías para la protección del diseño industrial, la vía nacional, la comunitaria y la internacional.
Vía nacional: en España ante la OEPM, concediéndose para todo el territorio nacional. En la Página web de la OEPM (www.oepm.es) se puede descargar el "Manual para el solicitante de diseños industriales" con toda la información necesaria para solicitar un diseño industrial e información sobre el procedimiento de concesión en España. También se puede descargar el folleto informativo "Lo atractivo está en la forma". La normativa aplicable la constituye la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial y su Reglamento de ejecución (RD1937/2004).
Vía comunitaria: mediante una única solicitud, que podrá presentarse a elección del solicitante ante la OEPM para su traslado a la OAMI o directamente en la OAMI . El diseño comunitario es a todos los efectos único, concediéndose, denegándose o anulándose para todo el territorio de la Unión Europea. La normativa aplicable la constituyen los Reglamentos sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Vía internacional: a través de la OMPI es posible realizar una solicitud simultánea para 55 países o regiones. El sistema de registro internacional de diseños se rige por el tratado de la Haya, administrado por OMPI.

Búsqueda de anterioridades:

Antes de solicitar un diseño industrial conviene asegurarse de que su diseño industrial no se ha inscrito anteriormente en el Registro de Diseños. Para ello puede realizar una búsqueda en la base de datos gratuita, INVENES (diseños industriales), en la página web de la OEPM.

Datos de diseños industriales:

Cada año se registran en España alrededor de 1.770 diseños, fundamentalmente por residentes en España, optando las empresas extranjeras por utilizar las otras vías de registro, ya sea Comunitaria o Internacional.
En el año 2011 se han solicitado en la OAMI unos 19.500 diseños comunitarios, de los cuales unos 300 corresponden a solicitudes de residentes en España.
En cuanto al Sistema de La Haya, en el año 2010 se solicitaron unos 2.200 diseños internacionales, de las cuales 19 correspondieron a solicitudes de residentes en España.

Capítulo 3

Las patentes como fuente de información tecnológica

Sección 1

La información contenida en las patentes

Aunque el sector de patentes no es la única fuente de información científica y técnica dentro del campo industrial, se puede afirmar que ocupa un lugar de gran relevancia al lado de otras fuentes, como la denominada literatura no patente, constituida en general por libros, monografías y artículos editados en publicaciones periódicas. En este sentido el carácter más significativo de la patente viene dado por su utilidad práctica como apoyo a la actividad inventiva, ya que en las patentes se emplean técnicas de inmediata aplicación al proceso productivo

Tipos de información contenida en los documentos de patente
De los documentos de patente se pueden extraer fundamentalmente tres tipos de información:

Información técnica:

El inventor, a cambio del monopolio legal que le concede el Estado, debe divulgar las características técnicas y formas de funcionamiento de la invención. El documento en el que aparece esta divulgación de la invención es el documento de patente.

Información comercial:

En los documentos de patentes aparece el nombre del inventor y el nombre y dirección de la empresa solicitante o titular. El conocimiento de estos datos permite a las empresas interesadas en explotar comercialmente la invención el ponerse en contacto con los titulares del derecho de patente e iniciar las negociaciones correspondientes.
Otros datos del documento de patente, como el informe sobre el estado de la técnica, permiten extraer conclusiones respecto al valor de la patente en relación a la tecnología existente y evaluar su posible impacto en el mercado.
Igualmente, el análisis de las estadísticas de solicitudes y concesiones de patentes, en particular en cuanto a las empresas solicitantes o titulares en sectores técnicos específicos, permiten formarse una idea de la posible evolución del mercado, en relación con la aparición de nuevas tecnologías y la obsolescencia de las ya existentes.

Información legal:

El documento de patente contiene la información legal en relación a cuál es exactamente el objeto protegido por el derecho, desde cuándo está en vigor ese derecho, hasta cuándo tiene validez el mismo, quien es el titular del derecho, etc.

Ventajas de las patentes frente a otro tipo de documentación

En relación con otras fuentes de información tecnológica, los documentos de patentes presentan toda una serie de ventajas, pudiéndose citar como más relevantes las siguientes:

Contienen la información más reciente

La razón de ello es que frente a varios solicitantes de invenciones parecidas, se concede la patente al primero que la ha solicitado, es lo que se denomina el principio de "first to file", excepto en Estados Unidos hasta la ley actual que regía el principio de "first to invent" por el cual la patente se concedía al primer inventor, en la nueva ley americana rige el principio de "al primer inventor que solicita la patente".

Tienen un formato uniforme a nivel mundial

De manera que, una vez familiarizado con este formato, le permite extraer rápida y eficazmente la información deseada.
Además en la primera página del documento de patente aparece toda la información relevante acerca de la invención: datos del solicitante, datos del inventor, fecha de solicitud, datos de prioridad en su caso, título y resumen de la invención, dibujo fórmula química más relevante, símbolos de la clasificación internacional de patentes,etc.

Documento de patente en varios idiomas

La información de una misma invención puede obtenerse en distintos idiomas a partir de los documentos de patentes que constituyen una familia de patentes.

Informaciones contenidas en el documento

Son fuentes de información no solamente de lo nuevo (la invención), sino también de lo que ya se conoce (el estado de la técnica).
Además se publican junto con un informe de búsqueda que expone las referencias encontradas que puedan afectar a la novedad o a la actividad inventiva de la invención.
Por otra parte se ha realizado un estudio que pone de manifiesto que los documentos de patente suelen contener informaciones que no se divulgan en otro tipo de publicaciones.

Describen la tecnología de forma exhaustiva

Por imperativo legal, el documento de patente debe describir la invención de manera clara y suficiente, de tal manera que un experto medio en el sector técnico de la invención pueda reproducirla y aplicarla.
Además contiene en su práctica totalidad las tecnologías aplicadas por la industria a nivel mundial.

Documentación sistematizada: CIP

Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo y preciso a la información. Como ya se ha comentado en otro apartado, la invención reivindicada en un documento de patente se clasifica de acuerdo a un sistema de clasificación internacional, la Clasificación Internacional de Patentes (CIP).

Contienen un resumen

Que permite formarse rápidamente una idea sobre el contenido de la patente sin necesidad de realizar la lectura del documento completo.

Bases de datos de patentes

Existen multitud de bases de datos de patentes, gratuitas y no gratuitas, generales o de un determinado sector, que permiten realizar distintos tipos de búsquedas según el objetivo perseguido, tal y como se menciona en el siguiente apartado. Búsquedas de patentabilidad, para solicitar una licencia, de infracción de derechos, etc
La importancia de este tipo de información es evidente para los sectores industriales y de investigación, máxime teniendo en cuenta que si la invención es de dominio público (las patentes pasan a dominio público a los 20 años), es de libre disposición por cualquier interesado. Además, la información tecnológica contenida en las patentes no es secreta, puede emplearse en apoyo de actividades de I+D por parte de las empresas.

Utilidad de la información de patentes

La documentación de patentes tiene muchas aplicaciones prácticas, especialmente en lo que se refiere a la toma de decisiones de carácter económico.
Permite apreciar la novedad o el carácter inventivo de una invención de cara a solicitar una patente, es lo que se denomina una búsqueda de patentabilidad.
Se recomienda siempre que, antes de iniciar una nueva línea de investigación consultar la documentación de patentes sobre ese campo técnico para evitar duplicidades e invertir esfuerzo y dinero en investigaciones duplicadas y ya patentadas. Es lo que se denomina en la jerga de patentes “no reinventar la rueda”.
Sirve para encontrar respuestas a problemas técnicos concretos o la búsqueda de soluciones alternativas, puesto que una tecnología aplicada en un determinado sector con éxito, puede contribuir a solventar un problema en otro sector.

Es un instrumento útil para monitorizar la vigilancia de la competencia nacional e internacional.
La búsqueda de infracciones supone el control y análisis de los riesgos de infracción de patentes de terceros y a la inversa vigilar si alguien está infringiendo nuestros derechos.

Sección 2

Servicios de la OEPM de vigilancia tecnológica

La Oficina Española de Patentes y Marcas, tiene entre sus funciones la de ofrecer la información objeto de registro. Para difundir la información tecnológica contenida en los documentos de patente ha desarrollado desde hace años toda una serie de servicios, unos gratuitos tales como la base de datos de invenciones INVENES, el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial o los Boletines de Vigilancia Tecnológica, y otros de pago como los Informes Tecnológicos de Patentes (ITP) o los Informes de Vigilancia Tecnológica a medida.

Tipos de servicios de información tecnológica

Informes Tecnológicos de Patentes (ITP)

Son informes en los que se realiza un análisis en profundidad de las patentes que se han publicado a nivel mundial y que guardan relación con un proyecto de investigación y/o desarrollo, o con una cuestión técnica determinada.
Contienen el perfil de búsqueda empleado (Clasificación Internacional de Patentes u otras clasificaciones, palabras clave, solicitantes, etc) y un comentario sobre el resultado de la búsqueda que facilita la interpretación del Informe.
Se acompañan de copias de documentos considerados particularmente relevantes en relación con el objeto de la búsqueda y listados de las referencias recuperadas de las bases de datos consultadas.
El precio de un ITP es de 440 € más IVA.

Informes de Vigilancia Tecnológica a medida

Son informes que proporcionan, con la periodicidad deseada por el solicitante, referencias bibliográficas de las patentes publicadas dentro y/o fuera de España en relación con el tema definido por el propio solicitante.
Su precio varía si es cobertura nacional, alrededor de 60 € más IVA o mundial alrededor de 150€ más IVA.

Búsquedas retrospectivas

Recogen las referencias bibliográficas de las patentes y modelos de utilidad publicados dentro y/o fuera de España en relación con el tema definido por el propio solicitante.
Su precio varía si es cobertura nacional, alrededor de 30 € más IVA o mundial alrededor

de 100€ más IVA, dependiendo del número de referencias recuperadas en la búsqueda.

Boletines de Vigilancia Tecnológica

Estos boletines se publican trimestralmente en la página web de la OEPM.
Son gratuitos.
Contienen información relativa a las patentes más relevantes publicadas en cada sector tecnológico analizado y noticias tecnológicas resultantes del análisis de publicaciones, congresos, anuncios empresariales, y otras fuentes de interés.
Realizados por la OEPM o en colaboración con otras entidades en los siguientes sectores tecnológicos: Coche eléctrico, acuicultura, calzado, biotecnología aplicada al sector agroalimentario, e-inclusión y e-asistencia, sanidad animal, etc.

Capítulo 4

La Oficina Española de Patentes y Marcas. Su página web

Sección 1

La Oficina Española de Patentes y Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un organismo público, autónomo, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) responsable de la concesión y registro de los distintos títulos de propiedad industrial.

Funciones de la OEPM

La principal función de la Oficina Española de Patentes y Marcas es la de otorgar protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores.
Para ello una vez solicitados y examinados, concede los distintos títulos de propiedad industrial. De esta manera contribuye a impulsar y apoyar el desarrollo tecnológico y económico de la industria española.
La segunda de sus funciones es la de difundir la información relativa a los registros de las distintas modalidades de propiedad industrial.
Para ello y desde los años ochenta, la OEPM ha desarrollado una amplia gama de servicios de información tecnológica. Estos servicios ofrecen información nacional y mundial de los registros de las distintas modalidades de propiedad industrial solicitados y/o concedidos por la OEPM y otras oficinas nacionales y supranacionales.
En el ámbito internacional, la OEPM es el organismo encargado de representar a España en los distintos foros y organizaciones internacionales que se encargan de la propiedad industrial.
Los más destacados son la Oficina Europea de Patentes (OEP) organismo encargado de la concesión de patentes europeas, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), organismo de la Unión Europea encargado de la concesión de marcas y diseños comunitarios y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de Naciones Unidas encargado de la administración de 24 Tratados en materia de propiedad intelectual e industrial, entre ellos el Sistema PCT de patente internacional, el Sistema de Madrid de marca internacional y el Sistema de La Haya de diseño internacional.
Además es importante destacar la intensa labor de cooperación llevada a cabo por la OEPM en Iberoamérica con las diferentes oficinas nacionales de cada país. A través de misiones de expertos a oficinas de propiedad industrial de América Latina, de acuerdo a sus necesidades, visitas de funcionarios y autoridades a la OEPM y cursos impartidos en la OEPM a examinadores de marcas y de patentes latinoamericanos. La OEPM desarrolla

además dos programas de formación, el programa CIBIT por el que examinadores de patentes iberoamericanos acuden a formarse a la OEPM durante un periodo que oscila entre 6 meses y 2 años, y el proyecto de educación virtual conjuntamente con la Fundación CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico) ofreciendo cursos de propiedad industrial en línea para formar a expertos en propiedad industrial, conformando la red de expertos iberoamericanos en propiedad industrial.
Por último mencionar la serie de acuerdos bilaterales que desde el año 2010 la OEPM ha firmado con ocho oficinas de PI, la de Estados Unidos de América (USPTO), Canadá (CIPO), Japón (JPO), Finlandia (NPPR), Portugal (INPI) y Rusia (Rospatent), Corea (KIPO) y México (IMPI). Estos acuerdos, que denominan "Patent Prosecution Highway (PPH)", permiten a un solicitante de la oficina española pedir la tramitación acelerada en otra oficina que participe en el proyecto PPH. Mediante este instrumento, la primera oficina que aborde la tarea de evaluar la patentabilidad de una invención, podrá transmitir a la segunda oficina de recepción los informes de búsqueda y los exámenes preliminares sobre la novedad y actividad inventiva que realicen sus examinadores. Este sistema favorece el intercambio de información entre oficinas, evitándose la duplicación de esfuerzos y se aceleran los procedimientos de concesión.
Video Institucional OEPM

Objetivos de la OEPM

"Los objetivos fundamentales de la OEPM son:
- Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en nuestro país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión de títulos de propiedad industrial.
- Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten un acceso rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en cualquier sector.
- Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la difusión de la información de los signos distintivos registrados."
(Fuente página web de la OEPM)

Datos de la OEPM

La Oficina Española de Patentes y Marcas es un organismo que cuenta con autonomía financiera y presupuestaria.
Cuenta con un plantilla de personal de 641 personas, de las cuales el 70% son mujeres. El 30% de la plantilla son titulados superiores, examinadores de patentes o letrados de recursos.
Para dar una idea del volumen de trabajo en la OEPM basta señalar que en el año 2010 el número de trámites, de las distintas modalidades de PI, publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) fue de 350.000. Se recibieron más de 98 millones de accesos a la web de la OEPM www.oepm.es, el localizador de marcas recibió 8 millones de accesos. Se descargaron cerca de 750.000 documentos de patentes en español. Se celebraron cerca de 200 actividades de difusión de la propiedad industrial por toda España.

Con respecto a las solicitudes y concesiones de las distintas modalidades de PI, la OEPM publica cada año su memoria anual de actividades, en la que se ofrece todos los datos estadísticos de ese año pormenorizado por comunidades autónomas. Asimismo publica la lista de los diez mayores solicitantes de cada modalidad.
Datos de contacto de la OEPM: Dirección: Paseo de la Castellana, 75. 28071 Madrid. ESPAÑA Telf.: 902 157 530 www.oepm.es

Plan de promoción de la propiedad industrial en España. Plan PI 2010-2012

El Plan PI es una iniciativa del Gobierno de España que pretende constituir la propiedad industrial como factor de diferenciación, especialización y mayor rendimiento del sistema productivo español a largo plazo. A través de este objetivo se contribuirá a mejorar la posición competitiva de nuestras empresas en los mercados globales mediante el uso estratégico de los instrumentos de protección de la propiedad industrial."Fuente Portal del Plan PI en la web de la OEPM
Este Plan se articula en cinco ejes estratégicos:
Estímulo de la PI: cuyo objetivo es incrementar la utilización de los derechos de PI por parte de la empresa española a través de fomentar la integración de la cultura de PI en la empresa. Uno de los programas incluidos en este eje es la firma de convenios de colaboración con agentes intermediarios y empresas para favorecer la cultura de PI y la utilización del Sistema de PI para la protección de sus activos inmateriales.
Internacionalización: que pretende potenciar el uso de la PI a nivel internacional por parte de las empresas españolas como herramienta de acceso al mercado internacional. Uno de los programas incluidos en este eje es de ayudas para la protección de las innovaciones de las empresas españolas en el exterior que se verá en el apartado siguiente.
Protección y seguridad jurídica reforzada: Para asegurar una eficaz protección de los derechos de PI. Entre los programas que se incluyen en este eje es la creación de un portal web contra la falsificación.
PI verde: para el fomento de la protección de las tecnologías verdes como el programa acelerado para la concesión de las "patentes verdes"
Excelencia en la gestión: potenciar los servicios de la OEPM y la difusión de los mismos.

Vídeo presentación del Plan PI

Subvenciones de la OEPM para el fomento de patentes y modelos de utilidad

La Oficina Española de Patentes y Marcas desarrolla un programa de ayuda a la internacionalización de las empresas españolas desde el año 2006. Para ello subvenciona parte de los gastos de solicitud de una patente en el extranjero (tasas ante oficinas extranjeras, traducciones, tasas PCT).
Además y desde el año 2010 ha desarrollado un programa de ayuda a la PYME subvencionando parte de los gastos de solicitud de una patente o modelo de utilidad nacional (tasa de solicitud en el caso de la patente y modelo de utilidad y tasa del informe sobre el estado de la técnica, IET, en el caso de las patentes).
Datos del año 2011 relativos al programa de ayudas de la OEPM para la protección de las innovaciones en el exterior por parte empresas españolas. Se han destinado más de tres

millones y medio de euros. Se han concedido 783 subvenciones correspondientes a 2.440 invenciones. El 38% de los beneficiarios han sido PYME y el 36% grandes empresas.

CEVIPYME

El centro virtual de apoyo a la empresa en materia de propiedad industrial, CEVIPYME, es una iniciativa conjunta de la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la OEPM y de Fundetec.
El objetivo del centro es apoyar a las PYME en la gestión de los derechos de propiedad industrial, atendiendo sus dudas y ofreciendo asesoramiento personalizado.
El Centro cuenta con personal especializado que proporciona a la PYME a través de correo electrónico o telefónicamente asesoramiento básico y especializado sobre todo lo relacionado con la protección de sus activos intangibles.
Además el Centro ofrece diversos servicios tales como cursos en linea de formación en PI para la auto formación de la empresa o herramientas de auto diagnóstico que permiten a la PYME realizar una valoración de sus activos intangibles, y la necesidad de protección por patente, marca o diseño.

Sección **2**

La página web de la OEPM

Es el principal canal de información de la OEPM, en el que se publican, en primer lugar, diariamente y a través del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial todos los actos administrativos de la OEPM relativos a todas las modalidades de la propiedad industrial.
Además, diariamente se publican las novedades tanto legislativas como de información de interés de la OEPM, como de cualquier otro tipo que se consideran de interés para el sector.
Es el vehículo para la prestación de los servicios de la OEPM, desde la presentación electrónica de una solicitud de cualquier modalidad de PI, hasta realizar una búsqueda de anterioridades en las bases de datos accesibles al público de modo gratuito.
Incluye portales de información especializada como el portal “stop-falsificación” contra la piratería de derechos de propiedad industrial, el portal del Archivo Histórico de la OEPM y Museo Virtual de la OEPM, portal de calidad, CEVIPYME.
Otras secciones de particular interés son, el “Aula de Propiedad Industrial” cuya función es promover el conocimiento de la PI, ya sea difundiendo los cursos, seminarios, etc que se celebran, como ofreciendo módulos de formación en línea o material didáctico para la enseñanza de la PI. “Enlaces y direcciones de interés” que incluye, de forma clasificada, una gran variedad de direcciones de internet relacionadas con la PI, desde direcciones de otras oficinas de propiedad industrial, hasta de información de patentes o de legislación internacional. “Centros Regionales de información de PI” que ofrece información sobre los organismos que en las Comunidades Autónomas prestan información y servicios de PI, fruto de un convenio de colaboración entre las distintas CCAA y la OEPM. La sección de

"Preguntas más frecuentes" incluye un buscador de las mismas por modalidad y término.
En resumen, la página web de la OEPM brinda toda la información necesaria en materia de PI tanto para el usuario profesional como para las personas que se inician en este mundo apasionante de la propiedad industrial.

Capítulo 5

La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: regulación internacional

Sección 1

Tratados internacionales de la propiedad intelectual e industrial

Conceptos básicos de la protección internacional: armonización

La regulación de la propiedad intelectual e industrial ha alcanzado de manera progresiva en los últimos decenios un alto nivel de armonización internacional. Hay una serie de principios básicos tanto en materia de propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos, como en materia de propiedad industrial, marcas, patentes y diseños fundamentalmente, que son de aplicación hoy en día en todo el mundo en sistemas jurídicos muy distintos.

Es sabido que en el mundo hay básicamente dos tipos de sistemas jurídicos los de "common law", derecho anglosajón basado en la jurisprudencia como fuente del derecho, y por otra parte los sistemas llamados de derecho civil, basados en la plasmación de los principios básicos del derecho en normas escritas en forma de códigos en vigor en los países. El mundo anglosajón, incluyendo buena parte de las antiguas colonias británicas sigue el sistema del common law (sistema en vigor en el Reino Unido, Estados Unidos y todas las antiguas colonias británicas: Irlanda, Canada, Australia, India, Malasia etc. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Common_law_world.png) mientras que los países continentales europeos (Francia, Alemania, España, Italia, etc.), y la mayoría de sus antiguas colonias (toda América Latina, buena parte de África, etc.) siguen el modelo de derecho civil (ver http://en.wikipedia.org/wiki/File:LegalSystemsOfTheWorldMap.png).

Pues bien, a pesar de ser sistemas muy distintos, en la actualidad la mayoría de los principios básicos en materia de propiedad intelectual e industrial están armonizados tanto en unos como en otros. La protección debe destacarse es siempre territorial: es decir de alcance únicamente nacional (una patente española solo tiene efectos en España), no existen títulos de protección mundiales (no existen las patentes universales ni las marcas universales), aunque si títulos que alcanzan varios países (sistemas de registro regionales, como la marca comunitaria o el diseño comunitario) o que simplifican trámites para varios países (como la marca internacional o el diseño internacional). La protección es igualmente territorial en derechos que no requieren el registro como el derecho de autor, respecto del que no existe tampoco una protección universal sino derechos nacionales. Existen, eso sí, derechos regionales, como la marca y el diseño comunitario cuya protección alcanza todos los estados de la Unión Europea.

Regulación internacional de la propiedad intelectual: Convenio de Berna y Acuerdo TRIPs

El Convenio de Berna

En materia de Propiedad Intelectual: derechos de autor y derechos conexos hay principios básicos aceptados en la mayor parte de los países que vienen reflejados en el tratado internacional más importante en la materia que no es otro sino el Convenio de Berna de 1886 que ha sufrido múltiples revisiones y enmiendas siendo la última la de 1979. El Convenio está administrado por la OMPI. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
El Convenio se funda en tres principios básicos, según la OMPI: (http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html)
a) trato nacional: Las obras originarias de uno de los Estados contratantes deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. No se puede por tanto discriminar a los autores extranjeros sino que debe de dárseles la misma protección que a los nacionales.
b) protección automática: La protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna. No se puede exigir el registro. En derecho de autor, los sistemas de registro son a meros efectos probatorios pero no se puede exigir el registro pudiendo probarse por otros medios la obra y su autoría.
c) principio de la "independencia" de la protección: La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Principio sometido a matices en cuanto a la duración de la protección.
El Convenio establece por otra parte unas condiciones mínimas de protección que se refieren a los tipos de obras protegidas, los derechos que han de protegerse, y a la duración de la protección.
En la actualidad son miembros del Convenio 164 Estados.

El Acuerdo ADPIC

Los principios del Convenio de Berna se han visto además reforzados por la aprobación del Acuerdo ADPIC o TRIPS (siglas en inglés). Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que implica, entre otras cosas extender los principios de Berna a los Estados signatarios del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
El Acuerdo implica unos principios básicos y, al igual también que en los otros dos Acuerdos, reviste especial importancia el principio de no discriminación: trato nacional (igualdad de trato para nacionales y extranjeros) y trato de la nación más favorecida (igualdad de trato para los nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC). El principio del trato de la nación mas favorecida es una importante novedad del Acuerdo e implica la prohibición de conceder un mejor trato a otros extranjeros en virtud de acuerdos bilaterales. Si se acordara un mejor trato en virtud de acuerdo bilateral, el mismo debería extenderse a los demás nacionales de los países

miembros de la OMC.
El Acuerdo no solo obliga a cumplir con los principios de Berna, sino que va mas allá, así se establece, por ejemplo, que los programas de ordenador serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna, cuestión esta que era muy discutida en el seno del Convenio de Berna, y se dispone cómo deberán protegerse las bases de datos.
La OMC tiene en la actualidad 153 miembros.

Regulación internacional de la propiedad industrial: Convenio de París y Acuerdo TRIPs

El Convenio de Paris

En Propiedad Industrial y en paralelo al Convenio de Berna tenemos igualmente otro tratado internacional general que establece los principios básicos en la materia: el Convenio de Paris de 1883, con última enmienda en 1979. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/

Las disposiciones fundamentales del Convenio según la OMPI (http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html) pueden dividirse en tres categorías principales:
1) *trato nacional*: en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales (o domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante) de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. No cabe por lo tanto discriminar a los extranjeros y que reciban peor trato que los nacionales.
2) *derecho de prioridad* en relación con las patentes (y modelos de utilidad en España), marcas y diseños industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente, marca o diseño regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los diseños industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud (se trata de una ficción legal). En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o diseño. Una de las grandes ventajas prácticas reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de un plazo para decidir en qué países desea la protección. Al estar basada la protección de la Propiedad Industrial en sistemas de registro el derecho de prioridad es fundamental y básico para evitar abusos y perjuicios injustificables al primer solicitante. Sin el derecho de prioridad, el solicitante se vería expuesto a actos desleales de copia de sus distintivos, invenciones y diseños, pudiéndose utilizar los sistemas de registro con fines especulativos y anticompetitivos.
3) En el Convenio se estipulan además algunas *normas comunes* a las que deben atenerse todos los demás Estados contratantes. Algunas de las más importantes son las siguientes:
a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí. Una solicitud de

patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.
b) En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por el derecho interno. No se puede exigir una dependencia respecto de la marca de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen. Si hay obligación de uso de la marca, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción. Los Estados están obligados a proteger las marcas notoriamente conocidas no registradas. Deben también proteger las banderas y otros símbolos de otros Estados.
c) En relación con los dibujos y modelos industriales: los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.
d) También contiene otras normas básicas en relación con nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o la competencia desleal.
Son miembros del Convenio de París 173 Estados, siendo además vinculantes sus principios básicos también a los países del Acuerdo ADPIC con lo que prácticamente todo el mundo está obligado por dicho acuerdo.

El Acuerdo Adpic en propiedad industrial

En el ADPIV se establece qué tipos de signos deben merecer protección como marcas. También se regulan los derechos mínimos conferidos a los titulares de marcas. Se establece la obligación de proteger también las marcas de servicio de la misma manera que las marcas para los productos. Se regula además una protección reforzada para las marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado país.
Se regula una protección reforzada de las indicaciones geográficas de procedencia. En especial un mayor nivel de protección en relación con las que se refieren a vinos y bebidas espitituosas.
En virtud del ADPIC, los diseños industriales deben gozar de protección por un plazo mínimo de 10 años (en España el plazo máximo es de 25 años). Los titulares de diseños protegidos deben poder impedir la fabricación, venta o importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo protegido.
La protección de las invenciones mediante patentes debe durar como mínimo 20 años. Debe poder obtenerse protección por patente tanto para productos como para procedimientos, en prácticamente todos los campos de la tecnología.(En España esta cuestión ha dado lugar a importantes procedimientos judiciales para dilucidar si los titulares de patentes españolas podían modificar sus reivindicaciones a patentes de producto tras la entrada en vigor del ADPIC, cuestión resuelta favorablemente para dichos titulares por el Tribunal Supremo).
Los gobiernos pueden negarse a otorgar una patente con respecto a una invención cuando esté prohibida su explotación comercial por razones de orden público. También

se pueden excluir los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, las plantas y los animales (excepto los microorganismos), y los procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos).
En el Acuerdo se establecen los derechos mínimos de que debe gozar el titular de una patente. Pero se permiten también algunas excepciones. los gobiernos pueden dictar "licencias obligatorias" por las que se autorice a un competidor a fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de licencia en determinadas condiciones encaminadas a salvaguardar los intereses legítimos del titular de la patente.
Una cuestión que se ha planteado recientemente es cómo garantizar que la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes no impida a personas de países pobres tener acceso a los medicamentos, manteniendo al mismo tiempo la función del sistema de patentes de dar incentivos para la realización de actividades de investigación y desarrollo encaminadas a crear medicamentos nuevos. En el Acuerdo sobre los ADPIC se prevén ciertas flexibilidades, como la expedición de licencias obligatorias, pero algunos gobiernos no estaban seguros de cómo se interpretarían esas flexibilidades y hasta qué punto se respetaría su derecho a valerse de ellas. La cuestión se resolvió en gran parte cuando los Ministros de los países Miembros de la OMC publicaron una declaración especial en la Conferencia Ministerial de Doha, en noviembre de 2001. Convinieron en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Subrayaron la capacidad de los países para valerse de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y convinieron en prorrogar las exenciones relativas a la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes hasta 2016 en el caso de los países menos adelantados. Con respecto a una cuestión subsistente, encomendaron al Consejo de los ADPIC una tarea: determinar cómo otorgar flexibilidad adicional para que los países que no tengan capacidad de fabricación en el sector farmacéutico puedan importar productos farmacéuticos patentados fabricados al amparo de licencias obligatorias. El 30 de agosto de 2003 se acordó una exención por la que se otorgaba esta flexibilidad. (http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm).
El Acuerdo ADPIC ha representado una importantísima innovación en el campo de la propiedad industrial y ha forzado a muchos países a modernizar sus legislaciones nacionales en la materia.

Regulación internacional. Otros tratados internacionales: Convenio de la Patente Europea

En Europa se ha alcanzado un mayor nivel de armonización internacional entre otros y de manera decisiva por la aprobación y aplicación del Convenio de la Patente Europea de 1973, al que se adhirió España en 1986 al tiempo de nuestra adhesión a la Unión Europea.
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150907174302&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML
El Convenio de la Patente Europea no es una norma comunitaria europea sino un Tratado internacional abierto a estados no miembros de la Unión Europea. En la actualidad tiene 37 miembros. El Convenio implica una importante armonización sustantiva de la regulación de las patentes y la creación de la Oficina Europea de Patentes con sede en Munich. http://www.epo.org/
Se puede presentar una única solicitud de patente europea designando todos o parte de

los estados miembros. Hay un único procedimiento de concesión centralizado y la patente europea concedida produce en cada uno de los estados miembros los mismos efectos que una patente nacional siempre que se cumplan determinadas formalidades. La patente europea debe seguir un procedimiento de validación en los estados designados que en el caso español implica el pago de unas tasas y el depósito en la OEPM de una traducción de la patente europea al español.
Ver folleto informativo la patente europea: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_Patente_Europea.pdf
En la actualidad la mayoría de las patentes con efectos en España son patentes europeas que designan, entre otros países, a España. Debe mencionarse en este punto además que la Unión Europea lleva muchos años intentando aprobar una patente única para la Unión Europea la patente comunitaria que se concedería mediante el procedimiento de concesión de la patente europea. Diversas dificultades como las relativas a la necesidad de traducir documentos han impedido aprobar este sistema único comunitario.
En la actualidad hay un controvertido proyecto comunitario de la llamada patente unitaria cuyo futuro es todavía incierto: http://ec.europa.eu/internal_market/ind ... dex_en.htm

Regulación internacional. Otros tratados internacionales: Tratado de Cooperación en materia de Patentes

En la práctica el sistema europeo de patentes está fuertemente vinculado al Tratado de cooperación en materia de patentes: sistema PCT (es conocido por sus siglas en inglés del nombre en inglés: PCT: Patent Cooperation Treaty. http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/
Este es un acuerdo internacional en materia de Patentes por el que se puede presentar una solicitud internacional, pero que no da lugar a una patente internacional o universal que no existe, sino que sigue un procedimiento unificado que permite abaratar considerablemente los costes al solicitar patentes en los diferentes estados miembros. En el caso de España las actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con el PCT tienen una gran importancia, dado que la Oficina española no solo realiza búsquedas internacionales sino también examen internacional que luego es aceptado en el examen realizado en otros países.
Ver el folleto informativo Protección internacional de la invenciones: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Proteccion_Internacional_Invenciones.pdf
Ver también: las patentes como herramienta de la internacionalización de las empresas: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/El_Poder_de_las_ideas.pdf
Complementario de estos sistemas para facilitar la protección internacional, la Oficina española de Patentes y Marcas junto con las mas importantes oficinas de patentes tiene un procedimiento acelerado para concesión de patentes cuando se dan determinadas circunstancias: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/PPH_en.htm

Sección **2**

Derecho comunitario europeo de la propiedad intelectual e industrial

Normativa comunitaria creando sistemas centralizados de protección

En Europa, el impulso de la Unión Europea implica una mayor armonización jurídica de las legislaciones y procedimientos para obtener una protección a la innovación.

Principales Directivas y Reglamentos comunitarios

La Unión Europea ha estado muy activa en los últimos años impulsando un gran proceso de armonización legislativa e integración europea. Debe distinguirse aquí por una parte normas que han creado sistemas de protección únicos y centralizados y normas de mera armonización de las legislaciones nacionales en la materia.
Dentro del grupo de sistemas de protección centralizados debe destacarse por su importancia las siguientes:
El Reglamento de la Marca Comunitaria que crea una marca para la totalidad de la Unión Europea concedida en un único procedimiento de registro. La marca comunitaria coexiste y no reemplaza a los sistemas nacionales de marca.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ES:PDF

El Reglamento de Diseño Comunitario que crea un derecho de exclusiva único para la totalidad de la Unión Europea concedido en un único procedimiento y que tampoco reemplaza a los sistemas nacionales de diseño.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26033_es.htm

En ambos casos al mismo tiempo que se aprobaban estos Reglamentos, se aprobaban Directivas comunitarias de marcas y diseños que obligaban a todos los estados miembros a armonizarse a sistemas similares de protección. De este modo en la actualidad las normas de protección de marcas y diseños son muy similares entre si entre los estados miembros de la Unión y también en relación con las normas de la marca y diseño comunitarios. Esta armonización legislativa, aunque no completa, favorece la seguridad jurídica y facilita las decisiones de los empresarios en la materia al tener sistemas de protección muy parecidos nacionales y comunitario.

Normativa comunitaria sobre derecho de autor

En derecho de autor, la Unión Europea ha realizado una importantísima armonización de las normas aplicables mediante Directivas europeas que obligan a los estados miembros a modificar sus normas nacionales. Se han aprobado así, directivas armonizando:
- el plazo de duración de la protección de los derechos de autor.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0116:ES:HTML
-el derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_prope

rty/l26049_es.htm
- derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26030_es.htm
- derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26031_es.htm
- la protección jurídica de las bases de datos.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26028_es.htm
- la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26050_es.htm
- la protección jurídica de los programas de ordenador.
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26027_es.htm

Normativa comunitaria sobre derecho de patentes

En patentes, además de los intentos hasta ahora infructuosos de aprobar la patente comunitaria se ha aprobado una directiva sobre invenciones biotecnológicas.
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l26026_es.htm
Además se han creado los certificados complementarios de protección mediante Reglamentos comunitarios. Estos implican extender la protección legal durante unos años para innovaciones en algunos campos en los que es necesaria autorización administrativa para comercializar el producto. Tienen gran importancia económica en el sector de los medicamentos al extender la protección de algunas innovaciones en este campo.
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21156_es.htm

También deben mencionarse la directiva sobre medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de Propiedad Intelectual que armonizan algunos aspectos de la lucha contra la piratería.
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_es.htm
Y por último el Reglamento sobre medidas en frontera que permite impedir la entrada de productos pirata en la Unión Europea.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1383:ES:HTML
Debe mencionarse también la el proyecto fracasado de directiva sobre la patentabilidad de los programas de ordenador. En la práctica en Europa los programas de ordenador tienen dos vías de protección: por derecho de autor que va a proteger frente a la piratería, frente a las copias exactas, y el derecho de patentes, en el que, con importantes restricciones, se puede llegar a obtener protección en algunos casos de las funciones realizadas por los programas: Así si la invención requiere para su puesta en práctica la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado.
http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/2010_Patentabilidad_Programas_Ordenador.pdf

Capítulo 6

La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: regulación nacional

Sección 1

Principales normas en propiedad intelectual e industrial

En la actualidad la normativa española en materia de propiedad intelectual e industrial está basada en las siguientes normas básicas:
Ley de Patentes Ley de Marcas Ley de Diseño Industrial
Ley de Propiedad Intelectual

Ley de Patentes

La Ley de patentes de 1986, que ha sido objeto de diversas modificaciones parciales y que establece un sistema de protección para las invenciones industriales inspirado en la patente europea y que distingue patentes y modelos de utilidad. El sistema se basa en el registro en la OEPM tras un procedimiento de concesión y una protección legal posterior mediante acciones tanto civiles como penales.
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150304955034&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML
y su reglamento de desarrollo
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_Patentes_Modelos/NSPMTCCP_Patentes_Modelos_Nacionales/RealDecreto2245_1986_10octubre_ReglamentoLey11_1986_20marzoPatentes.htm
La Ley de Patentes en España representó en 1986 una radical modernización del derecho español de patentes, armonizando sus principios básicos con el derecho europeo e introduciendo por primera vez en España una protección realmente efectiva para patentes y modelos de utilidad.
La Ley de Patentes ha sido objeto de diversas modificaciones posteriores, las mas importantes referidas a la normativa comunitaria de invenciones biotecnológicas y medios de defensa de los derechos.

Ley de Marcas

La Ley de marcas de 2001 que establece un sistema de protección de los signos distintivos a través del registro en la OEPM tras un procedimiento de concesión en el que no se examinan de oficio los parecidos con marcas anteriores, sino que únicamente se valoran las mismas si se ha producido oposición por parte del titular de la marca anterior. Regula la protección de marcas y nombres comerciales.

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
y su reglamento de desarrollo
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/RealDecreto687_2002de12dejulio.htm
La Ley de marcas representó la armonización definitiva de la legislación española con la Directiva de marcas. Posteriormente se modificó para armonizar los medios de tutela. Son principios fundamentales son muy semejantes al Reglamento comunitario de marcas.

Ley de Diseño

La Ley de diseño industrial de 2003 que establece igualmente un sistema basado en el registro para obtener la protección que se basa a su vez en acciones civiles y penales.
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreDisenio/NSDI_Nacionales/Ley_20_2003_7_julio_ProtecJuricaDisIndu.htm
y su reglamento de desarrollo
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_diseno_industrial/Nacionales/Real_Decreto_1937_2004.html
La Ley de diseño industrial implicó la modernización radical del sistema de protección en España adaptándose a la Directiva comunitaria. Sus principios fundamentales son muy semejantes al Reglamento comunitario de diseño industrial.

Ley de Propiedad Intelectual

La Ley de propiedad intelectual, texto refundido de 1996 basada en un sistema de protección no formalista, sin necesidad de depósito o registro y basada también en acciones civiles y penales para la protección de los derechos particulares. Se protegen las creaciones literarias y artísticas siempre que sean originales. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1996.html
La Ley de propiedad intelectual ha sido objeto de múltiples modificaciones para adaptarla a la normativa comunitaria europea de derecho de autor.

Otras normas de propiedad intelectual e industrial

Debe destacarse otras normas que regulan derechos de propiedad intelectual e industrial como las relativas a:
- Indicaciones geográficas de productos vinícolas: Ley 24/2003 de la viña y el vino
http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/VinosI_tcm7-7716.pdf,
debiendo destacarse además la existencia de una amplia normativa comunitaria sobre la materia, además de normas relativas también a indicación geográficas de productos alimenticios.
- normativa relativa a nombres de dominio .es:
https://www.nic.es/normativa/288
- normativa sobre topografías de productos semiconductores:

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_proteccion_de_invenciones/Nacionales/Topografias_de_productos_semiconductores.html
- protección de las obtenciones vegetales:
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150304956421&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML

Capítulo 7

Vías de protección de la imagen corporativa y signos distintivos de la empresa: competencia desleal, marcas nacionales, comunitarias e internacionales

Sección 1

Signos distintivos o competencia desleal

La imagen corporativa de una empresa, el lanzamiento de nuevos productos o servicios o la adecuada diferenciación de los ya existentes frente a la competencia es la función de los signos distintivos de la empresa: la marca y el nombre comercial.
El empresario necesita de signos para diferenciar su oferta de la competencia. Estos signos: denominaciones, formas de envases, combinaciones de colores, pueden recibir diferentes formas de protección por el ordenamiento jurídico.
Si el empresario opta por no registrar, esto no implica que carezca total y absolutamente de protección. El empresario que imita a sus competidores debe hacerlo de una manera leal.
Si el empresario copia al competidor generando confusión en los consumidores, el perjudicado puede intentar ejercitar acciones civiles de protección en base a la Ley de Competencia Desleal de 1991, recientemente modificada en el 2009.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-1991.html.
Ver también la Ley General de Publicidad http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm.
Esta vía de protección es sumamente frágil y mucho mas débil en la práctica que los derechos registrados de propiedad industrial.
Mucho más fiable es registrar los signos distintivos como marca o nombre comercial.
El registro nos delimita legalmente una fecha de prioridad registral, un signo protegido y unos productos o servicios que se pretenden distinguir con el signo, cuestiones estas que quedan básicamente probadas en caso de demanda.
En la práctica la falta de registro puede implicar que acabemos perdiendo cualquier derecho sobre el signo que usamos en el mercado ya que, con algunas excepciones, el sistema se basa en la preferencia casi absoluta de los signos registrados.
Una vez decidido registrar es necesario decidir qué y cómo. Las grandes empresas hacen múltiples registros de todos los elementos de presentación de sus productos. Para la mayoría de las PYMES es, sin embargo, suficiente con registrar la denominación que usamos para distinguir el producto o servicio.
Básicamente por cada signo que queramos registrar y cuantos más productos o servicios queramos distinguir mayor será el coste.
La protección en España puede venir por tres vías distintas: Marca nacional Marca comunitaria

Signos distintivos: Marca nacional

Marca nacional: solicitada ante la OEPM y concedida solo para España.
Ventajas: barata, procedimiento rápido de concesión.
El tiempo medio de concesión de una marca nacional está en 5 meses sin objeciones y en 7 si ha habido oposición u objeciones de oficio.
Una marca nacional, la solicitud y mantenimiento durante diez años cuesta solamente 118,10 euros para una clase (en una solicitud electrónica), por lo que resulta sorprendente que algunas empresas no registren sus marcas.
Es, sin embargo, sorprendentemente común como muchas empresas, a veces de muy importante facturación que no tienen registradas sus marcas y se encuentran con terceros registrándolas a su nombre o perdiéndolas al no haberlas protegido en su momento.
Ver el folleto cuestiones básicas en materia de marcas y nombres comerciales: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf
Ver también la guía multimedia en materia de patentes y marcashttp://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/pym3/main.html

Signos distintivos: marca comunitaria

Marca comunitaria: solicitada ante la Oficina Comunitaria: Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), situada en Alicante, y concedida para todo el territorio de la Unión Europea.
Ventajas: alcance territorial
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do

Signos distintivos: marca internacional

Marca internacional: no existe propiamente dicha una marca mundial ni con efectos directos en diferentes continentes solo existe un procedimiento para extender la protección de una marca nacional a otros países siguiendo un procedimiento que tiene una primera fase centralizada y una segunda en cada uno de los países designados.
En la actualidad se puede pedir a través de la marca internacional tanto una con los mismos efectos que una nacional española como una designando a la Unión Europea.
El llamado sistema de Madrid de la marca internacional alcanza a un total de 85 países.
Las ausencias más llamativas se refieren a Latinoamérica donde solamente Cuba es miembro.
El coste depende de cuales sean los países designados.
http://www.wipo.int/madrid/es/
Dadas estas opciones parece claro que para las PYMES, salvo algunas claramente exportadoras, es la marca nacional española. Para grandes empresas depende de su tipo de actividad: si van a operar en tres o más estados comunitarios la vía más interesante suele ser la comunitaria.
En los últimos años se ha producido un crecimiento excesivo de la marca comunitaria. Hay importantes dudas, entre otras cuestiones, en cuanto a la obligación de uso de la marca comunitaria, y si se piensa utilizar únicamente en un estado miembro lo más prudente es el registro nacional.

En la actualidad la inmensa mayoría de las solicitudes en la OEPM son de nacionales o residentes en España.

Capítulo 8

Protección de la innovación: diferentes títulos de protección: patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios. Vías de protección: patente nacional, europea y PCT

Sección 1

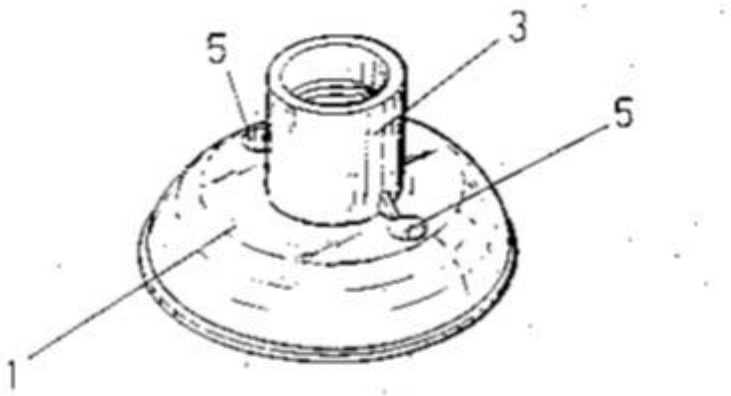
Protección de la innovación: patentes

Mediante patente se protegen las invenciones técnicas nuevas, con actividad inventiva y aplicabilidad industrial.
La vía nacional da protección únicamente en España.
La Europea en aquellos países que se designen en la solicitud europea hasta 37, y la vía PCT sirve para simplificar la tramitación del procedimiento de concesión en otros países.
En patentes el coste de la protección es muy importante. La tramitación europea, incluyendo las traducciones y costes de representación es muy onerosa. Igualmente extender la protección a otros países resulta muy costoso.
Una vez concedida la protección hay que pagar tasas anuales para mantener la patente viva. La protección se extiende a veinte años desde la fecha de la solicitud.
Para obtener una patente es necesario seguir el siguiente procedimiento:
1. presentación de la solicitud de patente;
2. examen formal de la solicitud por la Oficina de Patentes, examen que incluye también algunos aspectos de fondo;
3- petición de informe sobre el estado de la técnica: el solicitante tiene que pedir y pagar la tasa para que se emita un informe de fondo sobre la patentabilidad del invento;
4- publicación de la solicitud y emisión del informe.
En el procedimiento español el solicitante puede optar entre el procedimiento general en el que la patente se concede cualquiera que sea el resultado del informe, y el procedimiento con examen previo en el que la oficina se pronuncia concediendo o denegando dependiendo del resultado del informe.
El tiempo medio del procedimiento de concesión de una patente española está en torno a los 33 meses.

Sección 2

Protección de la innovación: modelo de utilidad

Para algunas invenciones menores consistentes en la forma de un producto que produce un efecto técnico, como por ejemplo una herramienta, es posible obtener un modelo de utilidad, sometido a menores exigencias en su concesión y obteniendo un derecho de exclusiva durante un plazo de diez años.
El tiempo medio del procedimiento de concesión de un modelo de utilidad está en 6 meses sin oposición y 12 si ha habido oposición
Ver el folleto cuestiones básicas en materia de patentes y modelos de utilidad **http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Patentes_y_ModUti.pdf**



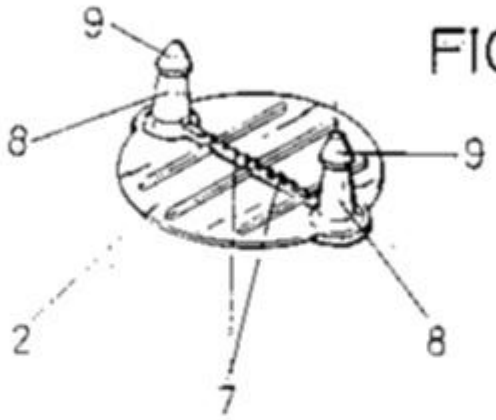


FIG.-1

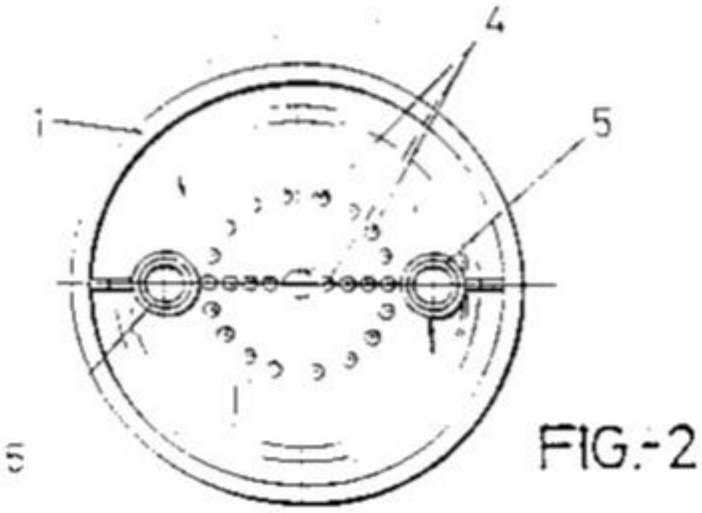


FIG.-2

Sección 3

Protección de la innovación: secreto industrial

Debe también mencionarse la limitada protección jurídica que otorga la legislación de competencia desleal a los secretos industriales.
La protección es legalmente mucho más débil y limitada que la otorgada por un derecho de exclusiva como es la patente.
Tanto en la protección de los secretos industriales como en la protección frente a actos de imitación desleales no hay armonización europea y las prácticas nacionales en los diferentes países difieren significativamente:
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/documents_en.htm#bgdoc2

Sección 4

Vías de protección: patente nacional, europea y PCT

Las creaciones técnicas industriales pueden protegerse cuando cumplen los requisitos por patente nacional, europea o PCT.
La nacional tiene una protección limitada al territorio español.
La Patente europea se protege en los países miembros del Convenio de la Patente Europea que designe el solicitante.
La patente PCT o internacional implica una serie de trámites que facilitan y simplifican la obtención de patentes en otros países miembros de tratado.
Optar por una protección de patente en múltiples países es muy costoso y debe ser objeto de un análisis ponderado

Capítulo 9

Protección del diseño industrial: vías nacional, comunitaria e internacional

Sección 1

Protección del diseño

Al igual que con las marcas, en diseño industrial hay vías de protección nacional comunitaria e internacional.
El lanzamiento del diseño comunitario significó inicialmente una disminución muy importante de las solicitudes nacionales en España.
En la actualidad el diseño nacional se concede en plazos extremadamente breves por lo que se ha convertido en una alternativa interesante para muchos solicitantes. Se trata de una opción sumamente interesante para las pymes.
Se trata en este caso de proteger a las formas estéticas de los productos industriales.
Aquí la protección puede llegar hasta un máximo de veinticinco años.
El tiempo medio del procedimiento de concesión de un diseño está por debajo de los tres meses. La concesiones directas sin problemas de forma se llegan a producir en tan solo 48 horas.
Ver el folleto informativo lo atractivo está en la forma
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/lo_atractivo_esta_en_la_forma.pdf

Capítulo 10

La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: costes asociados

Sección **1**

El coste del representante profesional

Para el registro de creaciones técnicas, diseños y marcas es a menudo imprescindible la ayuda de profesionales especializados como son los agentes de la propiedad industrial (más información en la página del colegio de agentes: http://www.coapi.org/).
Ver el folleto informativo: http://www.coapi.org/propiedad-industrial/pdf/folleto-informativo-coapi.pdf
En materia de marcas pueden dar servicios especializados como es la vigilancia y gestión de una cartera de marcas, aunque su intervención no es imprescindible y, un alto porcentaje de solicitudes de marcas son tramitadas directamente por los solicitantes o por otros representantes, generalmente abogados.
Por otra parte para patentes y modelos de utilidad hace falta la ayuda de agentes especializados en este campo concreto y, a menudo especializados en el campo técnico de que se trate, por ejemplo la ayuda de un agente especializado en patentes químicas.
En patentes el coste de representación y de traducciones representa una carga importante para el innovador, y obtener protección en muchos países es francamente costoso.
Así para una patente europea el coste de tramitación está cerca de los 4.000 euros mientras que representación y traducciones puede multiplicar el coste a 30.000 euros.
El agente es generalmente el coste más importante en la tramitación de los derechos de propiedad industrial.
Por otra parte, no puede dejar de mencionarse el importante coste que implica la representación legal en caso de conflicto. La defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial está fundamentalmente en manos de los propios titulares de los derechos de exclusiva. Son ellos en base a sus patentes, marcas, diseños o derechos de autor los que tienen que ejercer las acciones legales correspondientes civiles o penales para la defensa de sus derechos. Estas acciones implican importantes costes de abogados, procuradores, peritos etc.

Sección **2**

El coste de las tasas

El otro coste más relevante son las tasas que suelen representar menos que el coste de representación: ver la lista de tasas en la página de la OEPM:
http://www.oepm.es/.
En especial:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_y_precios_publicos_2012.pdf
Aquí se puede encontrar toda la información de tasas de la Oficina Europea de Patentes:
http://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html
Aquí de la Oficina de Armonización del Mercado Interior sobre marcas y diseños comunitarios:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/feesPayment.es.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/feesPayment/feesPayment.es.do
Se puede encontrar información detallada sobre los costes en los diferentes países europeos en http://www.innovaccess.eu/howmuch/showindex.action
La expansión internacional de una empresa con la necesaria protección de sus derechos de propiedad industrial en múltiples países es muy costosa y debe estudiarse con detenimiento las necesidades reales de la empresa para obtener la protección en otros mercados.

Capítulo 11

La defensa de la propiedad industrial e intelectual en los Tribunales: por qué es necesario defender la propiedad industrial e intelectual de la empresa ante las instituciones judiciales

Sección **1**

Defensa como medio de preservación de la ventaja competitiva empresarial

La protección obtenida a través del registro de las distintas modalidades de propiedad industrial o por la creación de obras merecedoras de protección por la vía de la propiedad intelectual, no es suficiente, por sí sola para preservar su titular contra terceros que atenten o tengan intención de atentar contra sus derechos.
Desde la perspectiva puramente empresarial, la protección de la innovación asegura una ventaja competitiva a la empresa, reflejo del derecho de exclusiva que el título le proporciona en el mercado.
Evidentemente, dicha ventaja competitiva crea un desbalance en el mercado de referencia, respecto a otros individuos o entidades competidoras que, para recuperar el terreno perdido o simplemente para aprovecharse del esfuerzo ajeno en beneficio propio, pueden intentar acercarse de forma fraudulenta al modelo y al producto ganador de la empresa que ha invertido acertadamente en innovación y en la protección de la misma, infringiendo los derechos tan cuidadosamente adquiridos mediante los instrumentos de registro y el desembolso de sumas importantes a nivel nacional e internacional.
Ante la existencia de estas situaciones es necesario que el titular de los derechos asuma un papel activo para defender lo que se ha protegido para evitar que la inversión realizada previamente en la protección quede privada de cualquier sentido.
En definitiva, la defensa de la propiedad industrial se plantea como una necesidad específica de quien quiere mantener la ventaja competitiva a través de los títulos de protección previamente adquiridos. La defensa ante los Tribunales puede configurarse como una herramienta competitiva (más bien, anticompetitiva) contra competidores o para combatir meras actividades parasitarias.
Y ello conlleva gastos accesorios, que son además directamente proporcionales al ámbito geográfico de actuación de la empresa de referencia en relación con la explotación de su propiedad “intangible”.

Sección **2**

Cómo defender y los recursos disponibles

El conocimiento de los recursos disponibles, de los procedimientos que el sistema ha configurado a favor de los titulares de los derechos de propiedad industrial, de los plazos de resolución así como de los costes asociados a ellos, viene a constituir una herramienta fundamental a la hora de tomar las decisiones correctas en cada situación concreta.
La vía judicial se plantea como el recurso definitivo para obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad que pueda obligar a que terceros cesen en determinadas conductas, que compensen los daños causados y que, en definitiva, restablezcan su titular en el disfrute de la exclusiva obtenida y que ha sido atentada de forma ilegal.
Por otro lado, existen formas alternativas para la resolución de controversias y que permiten obtener resultados similares a aquéllos a los que puede llegarse a través de la vía estrictamente judicial.

Sección **3**

Principio de territorialidad y propensión internacional de la defensa de la propiedad industrial e intelectual

El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial implica, salvo algunas excepciones que iremos viendo, además de la necesidad de obtener protección en cada uno de los países en los que se pretenden explotar los resultados de la innovación, la necesidad de actuar en defensa de dichos derechos ante las instituciones judiciales de cada país para obtener los remedios y las sanciones correspondientes contra los terceros que hayan atentado contra ellas, y ser restablecidos en una posición de disfrute pleno de los derechos legítimamente adquiridos.

Capítulo 12

La defensa de la propiedad industrial e intelectual en España

Sección 1

Clases de tutela jurisdiccional

En España, así como en los países de nuestro entorno, frente a actos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual y para hacer valer un derecho legítimamente adquirido contra terceros culpables de atentar contra estos, es normalmente necesario acudir a la vía judicial, es decir que es necesario accionar frente a los Tribunales que, dependiendo del caso, pueden ser del orden Civil o Penal. Los presupuestos que justifican la competencia de uno u otro tipo de Tribunal y procedimiento correspondiente, dependen fundamentalmente del tipo de infracción cometida y del tipo de respuesta que se pretende.

La vía penal

Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual están tipificados en el Código Penal en los artículos 270 y ss. Requieren, además de la existencia de la infracción, la existencia de un elemento subjetivo que los hace más reprobables y, por consiguiente, merecedores de protección por la vía penal.
Los delitos cometidos contra los derechos de propiedad industrial e intelectual son perseguibles de oficio, lo que significa que, en principio, no necesitan que el titular de los derechos tenga un papel activo en su persecución. No obstante, en la mayoría de las ocasiones la participación del titular sí resultará necesaria por cuanto las Instituciones involucradas (Fuerzas de Policía, Aduanas, etc.) deben contar con ella para determinar si efectivamente la conducta enjuiciada puede constituir un delito o menos.
En tema de propiedad industrial e intelectual la defensa penal se caracteriza por la, normalmente, mayor celeridad con las que se obtienen resultados contra los infractores, aunque tiene el límite, propio del derecho penal, que para poderse utilizar es necesario que la conducta enjuiciada debe cumplir exactamente todos y cada uno de los elementos del tipo previstos en la Ley, especialmente del elemento subjetivo (dolo, culpa, etc.) que caracteriza su mayor reprensibilidad.
Por lo contrario, uno de los límites más evidentes de la vía penal para perseguir violaciones de derechos de la propiedad industrial es la dificultad de obtener reparaciones “individuales”, especialmente compensaciones económicas por los daños sufridos así como toda una serie de actuaciones que solamente pueden ser ordenadas por la autoridad judicial y que tienen el fin de restablecer la posición de la titular de los derechos al momento en que empezó a sufrir la violación.
Sin embargo, se observa una inflexión en esta tendencia de forma que existe una

moderna corriente jurisprudencial que, atendiendo a los mismos razonamientos que se aplican en la vía civil, aceptan el resarcimiento del perjudicado, aún cuando no existiera un perjuicio real y constatable, considerando que dicho perjuicio se produce por la misma infracción del derecho

La vía civil

Como decíamos, no todas las infracciones contra los derechos de la propiedad industrial e intelectual pueden perseguirse en el orden penal por no cumplir todos los elementos del tipo establecido por el Derecho Penal. Además, en determinadas situaciones, la vía penal no resulta la más adecuada para el tipo de infracción cometida o el tipo de respuesta que su titular espera contra ella.
La vía civil se plantea por lo tanto como una herramienta mucho más completa para la defensa de la PI, no solamente porque el abanico de remedios que pueden solicitarse y obtenerse es mucho más amplio, sino que mediante el ejercicio de las oportunas acciones pueden incluirse materias de otros ámbitos jurídicos que pueden resultar igualmente objeto de infracción por la conducta de un tercero.
Las acciones que puede ejercitar el titular del derecho se relacionan en las distintas leyes sobre la materia, dependiendo precisamente de cuál es el derecho implicado en la controversia. Así, en tema de propiedad intelectual habrá que acudir a la Ley de Propiedad Intelectual, mientras que en materia de propiedad industrial habrá que acudir a las distintas leyes que regulan cada modalidad, es decir la Ley de Patentes, la Ley de Marcas, la Ley de Diseños, etc.
Los tribunales competentes para resolver una controversia en materia de propiedad industrial o intelectual, tras la reforma operada recientemente en España, son los "Tribunales de lo Mercantil", y existen reglas de atribución territorial de la competencia establecida en las leyes correspondientes.
Asimismo, debido a que el enjuiciamiento de los asuntos en materia de propiedad industrial, y sobre todo en materia de patentes, requiere en ocasiones cierto conocimiento técnico por parte de los jueces, se ha impulsado la idea de atribuir a cada uno de los Juzgados de lo Mercantil de determinados partidos judiciales, el conocimiento con carácter exclusivo de una materia concreta.
La especialización de dichos Juzgados y la atribución de determinadas materias específicas de la propiedad industrial e intelectual a cada uno de ellos, ya ha sido puesta en práctica en Barcelona y es de esperar que en el futuro se extenderá al resto de los partidos judiciales con número suficiente de Juzgados para ello. De esta manera, el reparto de los asuntos entre los Juzgados se hará dependiendo de si estamos ante un caso de patentes, marcas/diseños, competencia desleal o derechos de autor, garantizando una mejor calidad de las resoluciones judiciales y un mejor entendimiento de los casos por parte de los jueces.
Los procedimientos civiles en tema de propiedad industrial e intelectual se tramitan por el procedimiento ordinario, es decir por el procedimiento que más garantías procesales asegura a los litigantes e independientemente de las cantidades en juego, lo que viene a resaltar la importancia que reviste esta materia en nuestro sistema.

La vía contencioso-administrativa

Una buena estrategia de protección de los derechos de propiedad industrial no se limita solamente a la persecución de las infracciones cometidas por los competidores en el mercado. Es además necesario realizar un seguimiento o una vigilancia constante del registro llevado por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el fin de poder impedir, presentando oposiciones u observaciones en vía administrativa, la concesión de un derecho de tercero, en el caso de considerar que el mismo es incompatible con el derecho anteriormente registrado o que no cumple con alguno de los requisitos de registrabilidad legalmente exigidos.
Concluido el procedimiento de registro y agotados todos los recursos administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el titular del derecho anterior tiene todavía la posibilidad de defender sus intereses interponiendo un recurso, como último remedio de defensa administrativa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los procedimientos contenciosos-administrativos se tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia competente territorialmente y, los recursos contra las decisiones de éste, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Sección **2**

La vía civil: remedios y sanciones frente a infracciones de la propiedad industrial e intelectual

El bien jurídico protegido y la naturaleza de los derechos en examen imponen que los remedios disponibles para el titular del derecho contra las infracciones tengan el fin de evitar, principalmente, que prosiga la violación.
Independientemente de las medidas penales para aquellas infracciones merecedoras de esta clase de tutela, y que van desde las multas hasta penas privativas de la libertad, existen una serie de remedios y sanciones específicas que han sido configuradas por el legislador a favor del titular del derecho que acuda la vía civil para defender sus derechos de propiedad industrial e intelectual y de las que nos ocuparemos en esta sección.
En particular, el legislador ofrece a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual un abanico de acciones judiciales orientadas a obtener una serie de respuestas que permitan preservar el goce exclusivo de sus derechos y, en determinadas ocasiones, reintegrar las pérdidas causadas por la infracción.

Presupuestos para el ejercicio de las acciones civiles en materia de propiedad industrial e intelectual

Sin perjuicio del conjunto de acciones judiciales que se ponen a disposición del titular

para defenderse contra quienes lesionen su derecho, en algunos casos, la ley condiciona la conservación o mantenimiento del derecho a que su titular cumpla determinadas cargas o deberes.
En particular, la ley prevé, por un lado, el pago periódico de tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial para que su titular pueda seguir disfrutando del derecho de exclusiva correspondiente (denominadas anualidades en el caso de patentes o tasas de renovación en tema de marcas); por otro lado, la ley condiciona el ejercicio de las acciones al hecho de que los títulos que han motivado la protección a favor de su titular se utilicen de forma efectiva (por ejemplo, se prevé la necesaria explotación de la patente o, en tema de marcas, que esta se haya utilizado durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción).
Asimismo, como acto previo a la interposición de una acción judicial es recomendable, y en algunos casos incluso obligatorio, advertir al supuesto infractor y futuro demandado, mediante una comunicación fehaciente, de la existencia de derechos anteriores que motivarían el ejercicio de las acciones judiciales, y de la posibilidad de emprender dichas acciones si este no cesa en sus actos. Este intento de solución extrajudicial permite evitar en muchos casos la confrontación judicial y resolver el conflicto de manera amistosa mediante un acuerdo.

Quien puede ejercitar las acciones judiciales

Las acciones judiciales las puede ejercitar, ante todo, el titular del derecho.
Sin embargo, con carácter general, las leyes establecen que, salvo pacto en contrario, el licenciatario exclusivo también podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan su derecho.
Por otro lado, en el caso del licenciatario "no exclusivo", la ley le atribuye la potestad de entablar acciones judiciales sólo para el caso de que el titular del derecho, tras haber sido requerido fehacientemente para ello, se negara o no ejercitara la correspondiente acción dentro de un plazo determinado.
En todo caso, para que el licenciatario exclusivo o no exclusivo puedan defender, ante los tribunales, el derecho así obtenido mediante un negocio jurídico sucesivo (es decir, mediante el contrato de licencia), se requiere que la licencia esté debidamente inscrita en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Finalmente, mencionar que no sólo los titulares de derechos concedidos y registrados en el Registro correspondiente pueden solicitar la tutela judicial, ya que ésta también se reconoce, en algunos casos, a los que solamente han solicitado dicha protección e sucesiva inscripción registral (nos referimos a los titulares de solicitudes de marcas, patentes o diseños por las que el procedimiento de concesión todavía no ha finalizado), o a los titulares de las llamadas marcas notorias no registradas.

La acción de cesación y remoción

De especial interés e importancia en relación con la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual, por los fines que se persiguen con ellas, son las acciones de cesación y remoción.

En efecto, de acuerdo con las Leyes de Patente, de Marcas, Diseños y Propiedad Intelectual españolas, el primer remedio que se ofrece a los titulares de los derechos es asegurar el "cese" de la conducta infractora (acción de cesación), mediante una orden o una sentencia del Tribunal, y la adopción de todas las medidas necesarias para que la violación no pueda proseguir mediante la retirada o la destrucción de todos aquellos productos o medios en los que se ha materializado la infracción (acción de remoción).

La acción por indemnización de daños y perjuicios

Adicionalmente, la legislación civil sobre la materia prevé la posibilidad para su titular de obtener una compensación económica por los daños sufridos a causa de la infracción.
La acción de indemnización es objeto de especial atención en todas las leyes relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial.
En particular, se establecen con precisión los criterios para determinar el importe de la indemnización y el período en el que los daños y perjuicios se han producido.
Para determinados tipos de infracción, la ley prevé la llamada responsabilidad objetiva del infractor, que nace por el mero hecho de la realización del acto, sin que sea necesaria la prueba directa de los daños ocasionados al titular del derecho. Es decir, que si el perjudicado logra probar que la violación de su derecho se ha producido, el tribunal entenderá, salvo excepciones, que la producción de daños y perjuicios es la consecuencia inevitable de dicha violación. El concepto de la responsabilidad objetiva puede facilitar en gran medida el trabajo del titular de los derechos infringidos, dado que la prueba de los daños y perjuicios suele ser la más problemática a la hora de preparar una reclamación.

***Numerus apertus* de acciones y sanciones disponibles**

Hay que señalar también que no existe un listado cerrado de las acciones que se pueden ejercitar, pudiendo el titular del derecho perjudicado solicitar al juez un amplio abanico de remedios y sanciones que se estima conveniente y necesario para la adecuada defensa de sus derechos.
Como mero ejemplo, podemos mencionar la publicación de la sentencia a costa del condenado, que tienen el fin de restablecer la situación en la que se encontraba el titular de los derechos de PI antes de que comenzara la infracción (ej. tratar de restablecer la reputación de sus productos en el caso de que el infractor haya comercializado productos infractores de una calidad mucho más baja).

Sección **3**

Medidas cautelares y preventivas

De especial interés a la vista del tipo de bien jurídico protegido, por la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficaz, sobre todo teniendo en cuenta la temporalidad de estos derechos, es el recurso a las medidas cautelares y preventivas en materia de propiedad industrial e intelectual.
El recurso a las medidas cautelares es muy extendido entre los titulares de derechos de

propiedad industrial, precisamente debido, por lo general, a la lentitud de los Tribunales en resolver sobre las acciones principales por infracción, asegurando de este modo un remedio provisional (especialmente, el cese de la actividad infractora) mientras dure el procedimiento ordinario y el Tribunal se pronuncie definitivamente sobre la infracción.
La adopción de medidas cautelares sirve para asegurar la efectividad de las pertinentes acciones por infracción, y podrán solicitarse previamente a la interposición de la demanda, conjuntamente con la misma o con posterioridad a ella.

Tipos de medidas

Como medidas cautelares se podrán adoptar las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que recaerá en el procedimiento principal y en particular las que aseguren, con carácter temporal:
a) La cesación de los actos que violen el derecho del solicitante
b) La prohibición de comenzar actividades potencialmente infractoras, cuando existan indicios de su inminencia
c) La retención y depósito de los objetos infractores
d) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios
e) La inscripción de eventuales anotaciones registrales

Requisitos: "fumus boni iuris, periculum in mora" y aportación de una fianza

Requisitos fundamentales para la adopción de medidas cautelares son la existencia de la apariencia de buen derecho ("fumus boni iuris"), esto es la probabilidad de que el resultado del proceso sea favorable al actor y el peligro de la demora ("periculum in mora"), esto es el peligro de un daño jurídico urgente y marginal derivado del retraso de la resolución definitiva.
Además, el titular deberá aportar una fianza para asegurar que, en caso de que la sentencia sobre el fondo les sea desfavorable, pueda resarcir el demandado de los perjuicios que se le han causado por la adopción de las medidas.

Especial referencia a las medidas "inaudita parte"

Una modalidad específica de este recurso, y a la vez una excepción a la regla general, es la adopción de las medidas “inaudita parte”, es decir sin audiencia del demandado, justificada por razones de especial urgencia o por hechos o circunstancias en virtud de los cuales la celebración de una vista judicial en la que se escucharía la defensa del supuesto infractor, pudiera comprometer el buen fin de la medidas cautelar.

Sección **4**

Las diligencias de comprobación de los hechos

Muy importantes son también las denominadas “diligencias de comprobación de hechos”, reguladas en la Ley de Patentes pero aplicables a las distintas modalidades de propiedad industrial , cuya finalidad es el aseguramiento de la prueba cuando no sea posible

comprobar la realidad de la infracción que se está cometiendo.
Las diligencias no tienen por objeto preparar el proceso sino el relato fáctico, y en particular, el medio de la prueba concreto, realizando una prueba anticipada, cuando no es posible acreditar los hechos de ninguna otra manera.
Sobre todo en materia de patentes, en muchas ocasiones es imposible acceder a la información necesaria para probar con suficiente certeza la existencia de la violación (imaginemos un dispositivo industrial que infringe una patente y que sólo se encuentra en la sede de la empresa infractora) y resulta necesario solicitar al tribunal permitir el acceso a determinadas pruebas que la parte no dispone. También son muy útiles para asegurar la prueba sobre la que se fundan las reclamaciones y que podría hacerse desaparecer por el infractor durante la tramitación del procedimiento.
Para que el juez acceda a la petición de la realización de las diligencias, es necesario cumplir unos determinados requisitos, entre los cuales destaca, el de acreditar los indicios de la infracción y que la misma sea presumible.
Los resultados de las diligencias de comprobación realizadas, solamente podrán utilizarse en el procedimiento correspondiente y no podrán expedirse otras certificaciones ni copias, que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial.
Es importante señalar que el supuesto infractor y futuro demandado no participa en las diligencias.

Sección **5**

Prescripción de acciones

El ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la violación de derechos de propiedad industrial e intelectual está sujeto a un plazo determinado (normalmente 5 años) contado desde el momento en el que el titular del derecho infringido pudo ejercitarlas, transcurrido el cual la acción prescribe.
No obstante, hay excepciones a esta regla general de la prescriptibilidad, en particular cuando en la conducta del supuesto infractor haya mediado la mala fe.
La institución de prescripción de acciones, aunque crea numerosos problemas de interpretación en la práctica, ha sido creada para conseguir una mayor seguridad jurídica y consolidar las situaciones de hecho producidas por el transcurso del tiempo.
La doctrina jurisprudencial mayoritaria entiende, no obstante, que cuando los actos supuestamente infractores se perpetúan en el tiempo (imaginemos una distribución de productos infractores durante varias temporadas), el plazo de prescripción se contará siempre a partir del momento en que se ha producido el último de ellos (teoría de los actos continuados).

Sección **6**

Mantenimiento del derecho: la obligación de explotar la patente y la obligación de usar la marca

Tal y como lo mencionamos con anterioridad, el titular del derecho debe cumplir determinadas cargas con el fin de mantener su derecho. A este respecto, una mención especial se merece la obligación del titular de una patente de explotar su invención y, para el titular del derecho de marca, la necesidad de usar genuinamente su marca en el mercado.

La obligación de explotar la invención

La concesión de patentes brinda a sus titulares la posibilidad de una explotación exclusiva y excluyente. A cambio, el titular tiene que asegurarse de satisfacer la demanda del producto patentado en el mercado nacional, sobre todo si se trata de un producto de gran importancia o utilidad para la sociedad. En efecto, tal y como hemos visto en capítulos anteriores, la insuficiencia de la explotación puede acarrear para el titular sanciones tales como la apertura del procedimiento de concesión de licencias obligatorias y/o la caducidad de la patente.
En particular, una vez finalizado el plazo establecido para iniciar la explotación (3 o 4 años), cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud no se ha iniciado la explotación o no se han realizado preparativos serios y efectivos para explotar la invención o si la explotación ha sido interrumpida por un plazo de más de tres años.
La concesión de licencias obligatorias se justifica por motivos de interés público, salud pública o defensa nacional o cuando la falta de explotación pudiera implicar un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país. En la práctica, la concesión de licencias obligatorias afecta sobre todo al sector de los medicamentos y otros productos farmacéuticos.

El uso “genuino” de la marca

Respecto al derecho de la marcas, la falta de uso de un signo registrado, puede tener como consecuencia la caducidad del derecho y, por consiguiente, la imposibilidad de utilizarlo para fundamentar una supuesta infracción.
La obligación de usar la marca se debe a que el registro de la misma no debería ser utilizado como un mero depósito y/o con fines especulativos. Muy al contrario, la marca sólo puede existir si cumple su función económica en el mercado. Asimismo, el registro debe ser un reflejo fiel de la realidad y de las indicaciones que las empresas utilizan en el mercado para distinguir sus productos y servicios.
En este sentido, una vez transcurrido el plazo de cinco años legalmente establecido, sin que se haya utilizado la marca, se puede producir la caducidad de la misma, la cual es subsanable si el titular de la misma comienza o reanuda el uso antes de que se entable la correspondiente acción de caducidad.

Es importante señalar que no basta hacer cualquier uso, ya que el uso requerido tiene que ser real y efectivo o, según terminología adoptada en sede europea, tiene que ser un uso "genuino".
De este modo, los terceros interesados en la caducidad de un derecho no usado pueden aducir el incumplimiento de la carga legal de uso en tres escenarios judiciales distintos.
En primer lugar, el demandado en un posible procedimiento por violación de marca puede defenderse alegando que el demandante no ha usado la marca presuntamente infringida en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, habiendo caducado su derecho.
En segundo lugar, el titular de la marca demandado en un procedimiento de nulidad de su marca, puede alegar que el demandante no ha cumplido la carga legal de uso de la marca anterior en la que basa su acción de nulidad.
Por último, los terceros interesados pueden entablar una acción judicial directa, pidiendo que se declare la caducidad de una marca determinada por falta de uso.
Como último apunte cabe señalar, que en España la caducidad de la marca nacional la declaran los Tribunales, y la caducidad de una marca comunitaria la declara la Oficina registradora con sede en Alicante, salvo en los supuestos en los que la caducidad se alega por el demandado en una demanda de reconvención, en cuyo caso la caducidad también entra dentro de la competencia judicial de los Tribunales de Marca Comunitaria en Alicante, los únicos competentes para pronunciarse sobre las acciones judiciales relativas al derecho comunitario de marcas.

Capítulo 13

La defensa de la propiedad industrial a nivel europeo

Sección **1**

El principio de territorialidad

El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial y su necesidad de protección a nivel nacional ha sido, desde la creación de la Unión Europea, un gran obstáculo al establecimiento del gran mercado único.
La necesidad de contar con títulos únicos y válidos en toda la Unión Europea en materia de patentes, marcas y diseños fundamentalmente, ha sido objeto de debates constantes en los últimos 50 años, precisamente debido a la fragmentación del mercado único que se producía por la existencia de los títulos nacionales, cada uno objeto de un procedimiento de concesión caracterizado por reglas propias, y un sistema de defensa limitado al territorio del Estado miembro en el que el título venía a desplegar sus efectos.
Ahora bien, mientras que en tema de marcas y diseños la labor legislativa de las instituciones europeas ha hecho posible el establecimiento de derechos unitarios válidos en todo el territorio de la Unión Europea y un sistema jurisdiccional armonizado y vinculado a un derecho sustantivo común, en tema de patentes el debate sigue en

marcha y, aunque se ha progresado mucho en este aspecto, dada la complejidad de la materia en comparación con el derecho marcario, el proyecto de crear un sistema de patente única para todo el territorio de la Unión Europea todavía no se ha podido concretizar, debido a la falta de consenso entre los países miembros de la Unión Europea en cuanto a sus características.
En particular, uno de los aspectos más controvertidos en torno al mencionado proyecto es el régimen lingüístico de la futura patente unitaria, que afectaría, entre otras cosas, al idioma de los procedimientos judiciales. En particular, España es uno de los países no dispuestos a aceptar la no inclusión del español entre los idiomas oficiales de procedimiento.
No obstante, ningún país cuestiona las indudables ventajas que brindaría el sistema de patentes comunitario, eso sí, siempre y cuando sus características no sean perjudiciales para los ciudadanos de un país respecto a ciudadanos de otros países.
En términos generales, los inventores se beneficiarían del abaratamiento de costes relacionados con la validación de las patentes en todos los países comunitarios, así como de la simplificación de los procedimientos, tanto de registro como los judiciales. Por otro lado, la creación de una patente comunitaria supondría un estímulo para el desarrollo e incentivaría la innovación, impulsando el crecimiento y la competitividad de toda la Unión Europea y evitando la fragmentación artificial del mercado único.

Sección **2**

Los procedimientos relativos a derechos comunitarios de propiedad industrial: la defensa de la PI ante los Tribunales de Marcas y Diseños Comunitarios

En tema de marcas y diseños la solución ha llegado con el establecimiento de la Marca Comunitaria en 1994 mediante el Reglamento 40/94 sobre Marca Comunitaria, a día de hoy sustituido por el Reglamento 207/2009, y del Reglamento 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios.
Ambos reglamentos prevén un sistema de defensa comunitario y específico a través de la creación de unos tribunales, denominados Tribunales de Marca y Diseños comunitarios, especializados en la materia y cuyas decisiones son en muchos casos directamente vinculantes en cualquier país de la Unión Europea.
En efecto, el titular de una marca comunitaria, oportunamente registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de Alicante, o de un dibujo o modelo comunitario (registrado o no) que está sufriendo una infracción cometida tanto a escala comunitaria como solamente en uno de los países de la UE, puede presentar la oportuna demanda ante uno de estos tribunales de acuerdo con las reglas de competencia establecidas por los mismos Reglamentos y obtener el cese de la conducta infractora en toda la UE así como cualquier otra sanción que les permita restablecerse en su derecho de exclusiva.
La gran ventaja asociada a la existencia de estos instrumentos y de sus mecanismos de defensa “comunitarios” es la posibilidad de evitar un peregrinaje judicial en cada país donde se ha cometido la infracción así como asegurarse una cierta previsibilidad de los

resultados. Asimismo, al ser las decisiones adoptadas por estos tribunales directamente eficaces en cualquier país de la Unión Europea no es necesario ejecutarlas, y por ende iniciar un nuevo procedimiento judicial, en cualquiera de ellos.
Ello no solamente conlleva un menor gasto que tiene que afrontar la empresa para proteger su innovación sino que le permite operar en el mercado único con más uniformidad, redundando en los beneficios para el mercado único caracterizado por la libre circulación de productos y servicios.

Sección **3**

El contencioso relativo a la patente europea

La ardua y costosa tarea de proteger la patente en cada uno de los países europeos se ha mitigado mediante la creación del Sistema de la Patente Europea, coordinado desde la Oficina de Patente Europea (EPO) con sede en Múnich.
No obstante lo anterior, a diferencia de la marca y el diseño comunitario, la falta de consenso sobre el establecimiento de la Patente Comunitaria en Europa y, aún más, sobre un sistema jurisdiccional europeo centralizado en esta materia, impone la necesidad a los titulares de patente de tener que defender sus innovaciones protegidas mediante patente en cada país donde se explota o se pretende explotar el derecho asociado a ella.
En efecto, la patente europea, de por sí y a diferencia de la marca comunitaria o del diseño comunitario no confiere un derecho unitario que puede hacerse valer en todos los países con el mismo nivel de protección, ni puede defenderse ante un solo tribunal cuyas decisiones tienen efectos vinculantes en el resto de países de la Unión Europea. Lo que permite dicho sistema, es presentar una única solicitud de patente para todos aquellos Estados europeos en los que se quiere obtener protección. Asimismo, la solicitud es objeto de un solo examen de formalidades y requisitos de patentabilidad y una vez concedida la patente, sólo es necesario traducirla a los idiomas de los países designados en la solicitud y validarla en los mismos.
No obstante, la patente europea, al final de su procedimiento de registro y una vez concedida, se transforma en una serie de patentes nacionales en todos los países donde se ha solicitado su validación.
En el caso de una infracción, por lo tanto, será necesario defender la patente ante los Tribunales nacionales de cada Estado en el que se ha dado la infracción.
Ello significa que las empresas con intereses económicos en varios países europeos que quieren defender sus derechos relacionados con una misma invención en cada uno de ellos, aún contra un solo competidor, están obligados a acudir a la vía judicial en cada uno de estos países con la imprevisibilidad de resultados que ello plantea, y, sobre todo con los costes asociados a tener que defender sus derechos ante jurisdicciones distintas.
En relación a este último aspecto, numerosos estudios han demostrado que, generalmente, los costes totales relacionados con la defensa de los derechos de patentes en múltiples jurisdicciones pueden ser enormes.
A mero título de ejemplo, según estudios de la Comisión Europea del año 2009, se calcula que, en importantes controversias comerciales, en la sola primera instancia, las costas procesales que asumen las partes se elevan a 200.000 euros tanto en Francia

como en los Países Bajos, a 250.000 euros en Alemania y a 1,5 millones de euros en el Reino Unido.
Estos costes constituyen un obstáculo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, a la hora de hacer valer sus derechos de patente en todas las jurisdicciones en las que pueda tener lugar una infracción de una patente europea.

Sección **4**

El papel del Tribunal de Justicia Europeo

Hablando del panorama europeo de la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los tribunales, una mención especial se merece el importante papel que desempeña el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, en la tarea de interpretar el derecho comunitario en esta materia en concreto.
La importancia del Tribunal se observa ante todo en su tarea de resolución de las llamadas cuestiones prejudiciales que los jueces nacionales remiten al mismo en caso de tener dudas sobre la aplicación de una norma de carácter comunitario.
El planteamiento de una o más cuestiones prejudiciales implica la suspensión del proceso principal en el país de origen de la disputa. Después de la remisión de la pregunta por parte del juez nacional al Tribunal de Justicia europeo, en el proceso de su resolución intervienen muchas partes, entre las cuales destaca la figura del Abogado General, cuyas conclusiones suelen influir mucho en la decisión final del Tribunal.
Una sentencia dictada con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vincula al juez nacional que ha planteado la cuestión en cuanto a la interpretación de las disposiciones de que se trate a la hora de dictar la sentencia.

Capítulo 14

La defensa de la propiedad industrial e intelectual a nivel internacional

Sección 1

La vocación internacional de la PI

Una de las características de los derechos de propiedad industrial e intelectual es su clara vocación internacional. Eso se debe a razones no sólo de carácter jurídico, sino también social, económico y tecnológico.
En primer lugar, ello se debe a la propia naturaleza de los bienes inmateriales, como lo son los derechos de propiedad intelectual e industrial, caracterizados por su ubicuidad, es decir la posibilidad de ser explotados contemporáneamente en varios lugares del mundo
En segundo lugar, la internacionalización de los derechos de propiedad industrial e intelectual favorece asimismo la globalización y el estado actual de la tecnología que ha introducido nuevas formas de difusión y explotación de los derechos a nivel global.
Desde el punto de vista jurídico, la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual e industrial ha sido favorecida asimismo por la celebración de numerosos convenios internacionales, mediante los cuales los Estados han pretendido adoptar mecanismos procesales adecuados para facilitar la protección de los derechos más allá de las fronteras del país del propio titular y normas que garanticen la transparencia de las reglas relativas a la competencia judicial internacional.

Sección **2**

Los litigios transfronterizos

Los litigios transfronterizos suscitan a nivel jurídico tres tipos de problemas:
1. la identificación de los tribunales que pueden ser competentes para conocer la demanda
2. la identificación del derecho que los tribunales designados deben aplicar para resolver el conflicto (el llamado derecho aplicable)
3. los requisitos que tienen que cumplirse para que las resoluciones adoptadas en otros Estados puedan desplegar sus efectos en el territorio de otro país, así como las condiciones que dichas resoluciones deben reunir con este fin.
La determinación de los tribunales competentes para conocer de los litigios se realiza teniendo en cuenta factores tales como el lugar de inscripción del derecho, el domicilio del demandado, el domicilio del demandante y el lugar de infracción, entre otros.

En cuanto a la selección de un tribunal competente para conocer de la controversia, entre los litigantes se ha establecido una práctica, comúnmente conocida como el "forum shopping", consistente en dibujar una estrategia relativa al planteamiento de las soluciones de las controversias internacionales ante los tribunales de un país determinado con el fin de obtener una sentencia favorable, aprovechando, en ocasiones, las existentes lagunas jurídicas.
En materia de medidas cautelares, la regla general es que la correspondiente solicitud de su adopción se presenta junto con la demanda principal, o en el caso de su presentación anterior, en el lugar donde se va a presentar posteriormente la demanda. Sin embargo, se prevé la posibilidad de solicitar la adopción de medidas en el lugar donde éstas han de ser ejecutadas.
A pesar del gran volumen de litigios transfronterizos, el sistema actual contiene una serie de obstáculos e inconvenientes que impiden una fluida y rápida resolución de conflictos.
En efecto, para obtener protección de sus derechos, los titulares se ven obligados a presentar demandas en cada uno de los países en los que se ha producido la infracción, circunstancia que alarga y encarece enormemente los procesos, amén de no garantizar seguridad jurídica en el caso de obtener sentencias contradictorias en cada uno de los países.

Sección **3**

Tratados y acuerdos internacionales y su incidencia en la defensa de la propiedad industrial

Existen numerosos tratados y acuerdos a nivel internacional para asegurar una cierta efectividad y armonización en la materia pero ninguno de ellos evita la necesidad de tener que solicitar la necesaria protección ante los tribunales de todos los países.
Así vemos que todos los tratados internacionales miran más a establecer una base jurídica común respecto al alcance de los derechos, que un medio para evitar el peregrinaje judicial a todo titular que necesita defender sus derechos a escala internacional.
Merece destacarse, no obstante la existencia de Convenios Internacionales, como el Convenio de Lugano en Europa que permite el reconocimiento de las sentencias dictadas en países de la UE en otros países europeos no pertenecientes a la misma (Islandia, Suiza, Noruega, etc.), así como la existencia de acuerdos bilaterales entre países que están enfocados a la cooperación judicial en ámbito, sobre todo, mercantil (en el que debe encuadrarse la propiedad industrial e intelectual).

Capítulo 15

Una alternativa a los procedimientos judiciales: los procedimientos de resolución alternativa de controversias

Sección 1

Los medios de resolución alternativos de conflictos

Precisamente para suplir la ausencia de instrumentos de defensa judicial internacional y ofrecer a los operadores económicos unos medios para resolver sus disputas ante un solo órgano y a través de un único procedimiento, especialmente en materia de propiedad industrial es constante el recurso a los denominados Medios de Resolución Alternativa de Controversias (ADR son las siglas en inglés de "Alternative Dispute Resolution"). Se trata de medios de resolución de controversias "extrajudiciales" que con distintos nombres y metodologías tienen un objetivo común, esto es, resolver una disputa concreta mediante una resolución vinculante dictada a raíz de un procedimiento en el que tratan de mantenerse unos estándares mínimos de garantías procesales (arbitraje) o a través de soluciones negociadas en el que un tercero independiente ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo que ponga fin a todas sus disputas en cualquier rincón del mundo (mediación).

Sección **2**

Características principales de los procedimientos de resolución alternativos de controversias

La característica común de los procedimientos de resolución alternativa de controversias es que pueden iniciarse solamente si todos los implicados lo desean expresamente, habiéndose con tal fin acordado antes o después del comienzo de la disputa.
En este sentido, resulta mucho más fácil para las partes tomar la decisión de someterse a este tipo de procedimiento antes de que surja el conflicto, siendo por otro lado esta modalidad poco apropiada en casos en los que interviene mala fe en la conducta de una de las partes.
Asimismo, las partes que deciden someterse a arbitraje o mediación, pueden elegir un árbitro o un mediador experto, con conocimientos y experiencia consolidados en esta materia, evitando de esta manera la poca especialización de los tribunales en esta compleja materia.

Sección **3**

Clases de medios de resolución alternativos de conflictos internacionales

En los distintos apartados de esta sección veremos los siguientes medios de resolución de conflictos internacionales: el arbitraje internacional, la mediación internacional y la decisión de experto

El Arbitraje Internacional

El arbitraje internacional es un método de resolución vinculante, mediante el cual las partes se someten voluntariamente al criterio de un tercero (o de un número dispar de terceros) llamado árbitro (o árbitros) para que resuelva definitivamente sus diferencias.
En este sentido, un procedimiento de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado.
Si la posible controversia puede estar relacionada con una relación contractual, las partes de la misma pueden incluir una cláusula de arbitraje en el contrato.
En otros casos, las partes pueden someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento, celebrado después de que surja la controversia.
Por otro lado, no cabe la posibilidad, a diferencia de la mediación, de retirarse unilateralmente de un arbitraje ya iniciado.
En cuanto a las cláusulas contractuales, es práctica común utilizar las cláusulas estándar diseñadas previamente por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), disponibles en varios idiomas en la página web del dicho organismo. Las mencionadas cláusulas las podemos encontrar en una amplia variedad de contratos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
El árbitro es fundamentalmente un "juez privado", nombrado por las mismas partes o mediante un procedimiento de designación que debe asegurar en todo momento su independencia e imparcialidad y seguir las reglas del procedimiento previamente establecido por las partes.
Además de seleccionar a los árbitros, las partes pueden especificar el derecho aplicable a la resolución de la controversia, el idioma y el lugar en el que se celebrará el arbitraje.
El arbitraje se caracteriza también para ser un procedimiento totalmente confidencial, que permite a una parte restringir el acceso a la otra parte de secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral y, al mismo tiempo, permite a las partes evitar la publicidad negativa que puede producir, en cambio, un procedimiento judicial.
La anterior característica cobra una especial relevancia en asuntos relativos a las tecnologías patentables, know-how y secretos industriales.
La decisión que pone fin al arbitraje tiene el nombre de Laudo, y es una decisión vinculante y, en principio, definitiva puesto que, salvo motivos muy tasados por las leyes aplicables, no puede ser objeto de revisión por otro órgano, tal y como ocurre en ámbito judicial, donde cada decisión puede recurrirse ante una instancia superior.
Hay dos tipos de arbitraje. Por un lado, el arbitraje institucional, que se lleva a cabo en el marco de una institución (por ejemplo un centro de arbitraje de una cámara de comercio o la OMPI) aplicando sus propias reglas y disponiendo de una lista propia de árbitros. Por otro lado, arbitraje ad hoc, en el que son las partes que escogen

libremente a los árbitros, así como las reglas que van a regir el procedimiento.
Los costes asociados a un procedimiento de arbitraje internacional suelen ser, normalmente, más altos que los relativos a un procedimiento judicial "nacional", por el simple hecho que involucran particulares (letrados en ejercicio) que cobran por sus servicios, a diferencia de un juez ordinario.
No obstante lo anterior, la posibilidad de resolver todas las disputas entre empresas a nivel internacional mediante un único procedimiento y una única decisión vinculante (y ejecutable a escala internacional por efectos del Convenio de Nueva York de 1958 al que han adherido la mayoría de los países económicamente relevantes), evita todos los costes asociados a cada procedimiento judicial nacional con una consiguiente reducción de los costes finales.
Mediación Internacional
La mediación es un procedimiento por el cual, un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar su controversia. Se trata básicamente de un procedimiento de "negociación asistido" en el que el mediador intenta poner de acuerdo las partes a resolver sus disputas de manera mutuamente satisfactoria y formalizando dicho acuerdo en un contrato vinculante para ellas.
Si las partes optan por la mediación, son ellas las que deciden cómo se llevará a cabo el procedimiento.
A diferencia del litigio y arbitraje donde el resultado de un caso concreto depende de los hechos objeto de la controversia y el derecho aplicable, la mediación está basada en los intereses de las partes y no en sus derechos, por lo que las partes pueden guiarse por sus intereses comerciales y decidir libremente sobre el resultado, sin basarse necesariamente y únicamente en su conducta previa.
En la mediación, a diferencia del árbitro o el juez, el mediador no puede imponer una decisión a las partes sino meramente ayudarles a que lleguen a un acuerdo.
Al igual que en el arbitraje, la mediación es un procedimiento confidencial así como los son los resultados de la misma.
La mediación es un modo eficaz y económico de alcanzar el resultado y aunque no se llegue a un acuerdo permite a las partes definir los hechos y las cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para cualesquiera procedimientos arbitrales o judiciales posteriores.
La decisión de experto
La decisión de experto es un procedimiento mediante el cual las partes someten, mediante un acuerdo, la controversia en una materia específica a uno o más expertos, para que tomen una decisión al respecto. La opinión del experto suele referirse siempre a una pregunta concreta y específica.

Capítulo 16

Gestión de la cartera de propiedad industrial: la titularidad de los derechos de propiedad industrial como activo empresarial

Sección 1
Generalidades

Los derechos de propiedad industrial existen en la medida en que los podemos predicar como de la titularidad de alguien. Constituyen así parte del contenido de los derechos subjetivos de que puede ser o es titular una persona. A diferencia de lo que sucede con otras creaciones de la inteligencia éstas no tienen relevancia jurídica hasta que se dan a conocer y se obtiene un reconocimiento administrativo-Registro-de su contenido lo que es crucial porque este Registro solo se consigue después de que se compruebe que no va a generar confusión con otros Derechos de otra titularidad y que, cuando así lo exige la Ley, constituyen una novedad.

La propiedad industrial, cuyos conceptos básicos ya conocemos, generalmente se asocia a una actividad empresarial, ya sea esta actividad desarrollada por una persona física o por una persona jurídica. En adelante, para simplificar, hablaremos de persona jurídica o de compañía indistintamente como una organización empresarial encaminada a la obtención de beneficios o lucro en sus actividades. Efectivamente, las distintas modalidades de la propiedad industrial sirven para que la actividad de una persona o compañía estén debidamente protegidas y distinguidas de la de otras personas o compañías.

Así identificamos fácilmente los productos que fabrica o comercializa una determinada empresa por el nombre concreto con el que se distinguen. En el tráfico comercial diferenciamos perfectamente las distintas marcas de ordenadores, de ropa, de automóviles y, en general, de cualquier tipo de producto. Igualmente, identificamos diferenciándolos un establecimiento de otro. Lo mismo sucede con los diseños de un fabricante respecto de los de otro y, aunque ya más silenciosamente, también se puede predicar esta característica de un invento o modelo de utilidad.

Queda claro de la anterior reflexión que una de las misiones fundamentales de los derechos de propiedad industrial es que confieren a sus titulares un derecho exclusivo para ellos y excluyente para los demás. La marca, el diseño, el invento y el nombre comercial distinguen personas y productos en el mercado y como tales elementos de distinción resulta que corren la misma suerte que la actividad empresarial a la que están asociados; es decir, suben o bajan de valor en la medida en que esa actividad empresarial también sufra alteraciones en su consideración económico-social.

Trasladado todo lo anterior al ámbito de las compañías, resulta que el ser dueño o titular de derechos de propiedad industrial se equipara con ser dueño o titular de un activo empresarial. Volvemos así al concepto inicialmente señalado de que la propiedad industrial es un activo empresarial susceptible de ser gestionado.

Sección 2
Criterios generales de reconocimiento de los activos intangibles

Para la contabilidad empresarial, la propiedad industrial constituye un activo intangible. Y precisamente un activo intangible es un caso particular de activos no corrientes, es

decir, de activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa. Como se dice en términos técnico-contables, son activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica.
En el entorno económico actual, los recursos y actividades intangibles se han convertido en la principal fuente de generación de beneficios económicos futuros. Sin embargo, las dificultades que entraña en muchos casos la medición fiable de su valor y las restricciones existentes para una delimitación clara de su control o propiedad por parte de la empresa, limitan la posibilidad de su reconocimiento como parte del patrimonio de la sociedad, con motivo de la prudencia y conservadurismo que caracteriza el tratamiento de los activos intangibles en la mayor parte de los ordenamientos contables actuales.
El que no tengan existencia física no debe confundirse con que no exista una documentación justificativa de su titularidad por una compañía. Para ello, tienen que cumplir el criterio de identificabilidad, que para su calificación como activo se establece conceptualmente en la contabilidad de una empresa y tener una vida útil superior a un año. Vida útil para los activos del inmovilizado intangible significa que sean capaces (como tales activos inmateriales) de generar ingresos para la compañía; que tengan una vida legal determinada o sean susceptibles de atribuírseles su propio valor actual de mercado.
El citado criterio de identificabilidad implica que los inmovilizados intangibles, como la propiedad industrial, deben cumplir alguno de los dos requisitos siguientes:
a) ser separables, es decir, susceptibles de ser segregados de la empresa y vendidos, cedidos, entregados para su explotación a terceros, arrendados o intercambiados;
b) tener su origen en derechos legales o contractuales, pero en todo caso reconocidos y tutelados por los poderes públicos.

Una compañía es titular de derechos de propiedad industrial o bien porque los ha adquirido a título oneroso o gratuito, o bien porque los ha producido a través de la investigación y el desarrollo.
En propiedad industrial, según la normativa contable, se deben contabilizar los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtenga el correspondiente título justificativo del derecho, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

Sección 3

Valoración del activo

Aclarado ya que la propiedad industrial tiene la categoría conceptual de un activo intangible, en esta sección vamos a analizar los criterios para su valoración. Ya sea su valoración originaria, como las amortizaciones y correcciones valorativas.

Su valoración originaria

Un activo intangible como la propiedad industrial se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisición o el coste de producción. Los criterios de valoración aplicables en el reconocimiento patrimonial de los activos intangibles no sólo varían en función del tipo de operación que ha dado lugar a la adquisición del activo intangible

sino, según el tipo de activo intangible adquirido o producido. El valor razonable, así como el coste de adquisición son los criterios de valoración inicial más utilizados para estos intangibles. Los criterios de valoración aplicables en el reconocimiento patrimonial de los activos intangibles no sólo varían en función del tipo de operación que ha dado lugar a la adquisición del activo intangible sino también según el tipo de activo intangible adquirido. La valoración se puede basr en el el precio de adquisición o en el coste de producción.

Valoración basada en el precio de adquisición:

Si la valoración de la propiedad industrial se basa en el precio de adquisición, éste se determina por:
+ precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles
+ otros costes directamente imputables a dichos bienes
+ parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos en la medida en que sean necesarios para la puesta de un activo en condiciones operativas
+ gastos financieros devengados por la financiación utilizada.

Valoración basada en el coste de producción:

Si contrariamente la valoración de la propiedad industrial se basa en el coste de producción, éste se determina por:
+ precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles
+ otros costes directamente imputables a dichos bienes
+ parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos en la medida en que sean necesarios para la puesta de un activo en condiciones operativas
+ gastos financieros devengados por la financiación utilizada.

Amortizaciones y correcciones valorativas
Durante la vida del inmovilizado intangible se producen amortizaciones y correcciones valorativas por su deterioro, que deben reflejarse de acuerdo con los siguientes criterios:

Vida útil indefinida

Si es de vida útil indefinida, es decir, si analizándose todos los factores relevantes no hay un límite previsible del período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos, el inmovilizado intangible no se amortizará, aunque deba analizarse su eventual deterioro.

Vida útil definida

Si se trata de activos intangibles con vida útil definida, la valoración deberá corregirse dotándose al cierre de cada ejercicio las amortizaciones correspondientes más el deterioro.
Evidentemente, en los distintos supuestos en que una compañía tiene entre sus activos

un intangible de esta especie, el plazo será el de duración de la licencia, si es que la titularidad proviene de esta forma contractual; el de duración de la modalidad de propiedad industrial, para los casos de patentes (20 años), modelos de utilidad (10 años) y diseños industriales (25 años), o indefinido en los casos de marcas y nombres comerciales (10 años renovables sin límite).

Sección **4**
Especial referencia a la valoración de la marca

Por ser uno de los activos intangibles de propiedad industrial de mayor relevancia, interesa hacer algunas consideraciones sobre su valor, y la forma de establecerlo.
Efectivamente, la marca es un elemento que sirve fundamentalmente para diferenciar los productos y servicios presentes y futuros en el mercado, transmitiendo determinados valores a sus destinatarios. Desde esta perspectiva, la marca sirve para crear y mantener una ventaja competitiva. Jurídicamente, la marca es un signo distintivo y como tal tiene una función identificativa de la procedencia empresarial, siendo lo fundamental de ella que sirve para denominar y para diferenciar un producto o un servicio de otros productos o servicios que coexisten en el mercado; así se justifica el derecho exclusivo y excluyente de su titular para ser reconocido en el mercado.
La marca, entonces, es fuente de flujos de caja presentes y futuros que inciden directamente en el valor de una empresa en el mercado. Y ello es así porque transmite valores empresariales que identifican comercialmente a su titular. Ejemplo de ello son:
(i) la constancia en el cumplimiento de sus compromisos;
(ii) el éxito de su organización;
(iii) la calidad de sus productos, etc.
Hasta tal punto esto es así que en algunas ocasiones la marca es el elemento más valorado de la empresa; piénsese, por ejemplo, en marcas como Coca-Cola, El Corte Inglés, Zara, etc.
Evidentemente, la marca es un recurso económico con capacidad de generar rentas con independencia de su reconocimiento contable a que antes nos hemos referido. Y ello es así porque:
i) es identificable;
ii) se controla por la empresa;
ii) es una fuente de beneficios económicos futuros;
iv) su valor justo puede ser medido con fiabilidad.
Frente a la idea de que las marcas generadas internamente en la empresa carecen de valor económico, y al margen de interpretaciones económico-contables es interesante señalar que en una reciente sentencia sobre el valor de El Corte Inglés como empresa en continuidad se incorpora el valor de la marca en cuanto a la capacidad de generar rentas en el presente y en el futuro.
Existen varios modelos de valoración de marcas que según los expertos pueden acercarse al centenar. Sin embargo lo más seguro es afirmar que la valoración de marcas es el resultado de una opinión experta que no difiere de cualquier otra valoración de activos financieros como obras de arte, etc; por tanto su cuantificación monetaria tiene una importante dosis de subjetividad. En todo caso se pueden sentar los siguientes enfoques generales de valoración que se desarrollan en los apartados siguientes:

Valoración de los costes para desarrollar la marca

Con este método se trata de estimar los costes en que se ha incurrido para la creación y desarrollo de la marca; es decir cuánto ha costado registrarla y comunicarla.

También es posible tener en cuenta el coste de reposición o reemplazo es decir cuanto costaría reponer o reemplazar la marca por otra con las mismas características.

El problema de este criterio de valoración es que no tiene en cuenta el valor añadido que representa la posición de la marca frente a los competidores ni tampoco el valor futuro de la misma; se trata de una visión estática y no de una visión de futuro. No considera por tanto las rentas que la marca es capaz de generar.

Valoración de mercado

Con este método se identifica el valor de una marca con la cifra que otra empresa pagaría para comprar o licenciar su uso.

Es un método comparativo que toma en consideración marcas similares de las que ya se dispone de referencias y les señala un precio de la transacción. Requiere por tanto este criterio la existencia de un mercado dinámico y de un intercambio de marcas comparables.

La principal dificultad de este enfoque es que frecuentemente no existe un mercado dinámico para las marcas suficientemente contrastable.

Valoración por ingresos/beneficios

Para este método el valor de mercado de una marca se identifica con el valor presente de los futuros beneficios económicos que se derivarán de la propiedad y uso de la marca.

Para llevar a cabo este tipo de valoración hay que identificar los flujos de caja futuros o pasados atribuibles a la marca y actualizarlos a valor presente.

Esta forma de valorar es compleja porque aunque puede ser relativamente fácil prever los ingresos y los flujos de caja de una empresa consolidada es mucho más difícil hacer esta previsión respecto de determinada tecnología, especialmente cuando ésta es incipiente (piénsese por ejemplo en los elementos de hardware o de software).

A la vista de estas consideraciones es evidente que las marcas no solo constituyen un valioso elemento patrimonial de la empresa sino que además son fuente de rentas futuras, de creación de valor añadido, y de obtención de beneficios y posición de mercado.

Cuando se produce una intromisión no consentida que altere las pautas y la gestión programada de la marca por su titular se producirá una modificación de la trayectoria provocando una desviación, a la baja, en los valores proyectados para ganar fidelidad, confianza y prestigio. El infractor que invade los derechos de propiedad industrial de una marca obtiene ganancias pues ahorra en los costes de inversión, investigación y desarrollo del producto o servicio. Es por ello que la Ley de Marcas recoge con acierto la obligación de indemnizar por los daños causados como consecuencia del éxito de la acción emprendida por el titular de una marca que ha sufrido una infracción de sus derechos. Esta indemnización comprende la reparación del daño causado y del enriquecimiento ilícito por no respetar sus derechos de exclusividad.

Capítulo 17

La propiedad industrial como derecho real

Sección **1**

Características

Afirmar que la propiedad industrial es un derecho real significa distinguir estos de los derechos de obligaciones. Efectivamente el estudio y la dinámica de los derechos subjetivos distingue de una parte aquellos derechos cuyo contenido consiste en la exigibilidad de una conducta a otra parte y que por tanto relaciona a dos sujetos, de aquellos derechos cuyo contenido consiste en la descripción de una serie de facultades que tiene su titular respecto de una cosa y que por tanto relaciona a un sujeto con un objeto. En el primer caso estamos ante un de derecho de obligaciones y el segundo se trata de un derecho real. En la práctica la adquisición, modificación, transmisión y extinción de este derecho se entrecruzan lo que no impide que los debamos identificar conectadamente porque su régimen jurídico y alcance en las relaciones entre los sujetos son radicalmente diferentes.
Por ello decimos que el titular de un derecho de propiedad industrial tiene la posibilidad de ejercer directamente y sin mediación de ningún otro sujeto las facultades que le confiere esa titularidad o derecho de propiedad. Este ejercicio de las facultades propias del dueño no encuentra más límite que los derivados de la formulación general de la Constitución Española y del Código Civil.
La Constitución Española es su artículo 33 establece que:
"1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes".

El Código Civil en su artículo 348 dice: "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla".
Estos límites se interpretan de forma restrictiva y están llamados a desplegar su eficacia para evitar el conflicto con otros intereses o derechos subjetivos igualmente dignos de protección. Se puede afirmar que el derecho de propiedad como derecho real, contiene las máximas posibilidades de actuación o ejercicio por su titular que en cada momento sean posibles. Se configura con elasticidad para justificar que abarca la totalidad de facultades que no estén expresamente limitadas por otros derechos subjetivos, reales u obligacionales.

Sección **2**

Consecuencias

De este carácter real de los derechos de propiedad industrial se deduce la facultad de su titular de impedir a los terceros la explotación de los bienes que constituyan el objeto de su propiedad industrial (y también intelectual) durante un tiempo que puede ser limitado (invenciones, diseños, obtenciones vegetales y propiedad intelectual) o ilimitado (marcas y nombres comerciales).
Es obvio que estas facultades no significan que el titular de, por ejemplo, una patente o un modelo de utilidad se pueda tomar como se dice vulgarmente la Justicia por su cuenta y pueda ejercer sus derechos frente a terceros directamente. Las invasiones o inmisiones que se produzcan en la esfera del ejercicio de sus derechos tendrán que ser debatidas ante los Tribunales de Justicia, que serán los que determinen si efectivamente ha habido o no perturbación en los derechos de propiedad industrial de alguien por quien no estaba facultado para ello.
Así se entiende el carácter exclusivo y excluyente al que ya nos hemos referido antes como característica que asiste al titular de un derecho de propiedad industrial.
Esa naturaleza de ius prohibendi se concreta en su vertiente positiva respecto de terceros en la capacidad de transmitir ese bien, ya de forma parcial (licencia) o plena (cesión), así como de poder realizar con ellos negocios jurídicos reconocidos por la Ley (garantías prendarías, hipotecarias, u otros).

Sección **3**

Vida de los derechos de propiedad industrial

En esta sección se trata el nacimiento de los derechos así como se desarrolla la vida de los mismos

Nacimiento de los derechos

En cuanto al nacimiento de los derechos reales de propiedad industrial, señalar que estos surgen a través del reconocimiento de su existencia por parte de las autoridades competentes que son las oficinas que expiden títulos de propiedad industrial.

Una vez que el derecho, como creación intelectual de su autor ha sido objeto de reconocimiento por las autoridades competentes tenemos ya un título y un titular de la propiedad industrial.

Contratos sobre los derechos

Veamos sumariamente cómo se desarrolla la vida de los derechos reales por razón de la voluntad de sus titulares o dueños; son los contratos sobre derechos de propiedad industrial.

La propiedad industrial así creada y reconocida, se puede modificar transmitir y extinguir por voluntad de su titular a través de los oportunos contratos por los que se modifican, transmiten, y/o extinguen derechos reales de propiedad industrial.

Aquí será la voluntad de su titular, de acuerdo con otro sujeto interesado la que provoque esta alteración de la realidad económico-social a través de la contratación pues efectivamente el negocio jurídico significa precisamente la existencia de una voluntad, individual o concertada, que quiere tener y tiene efectos en esa realidad económico-social.

Como consecuencia de esta actividad de los titulares de derechos de propiedad industrial se producen variaciones de estos derechos que se modifican, se transmiten, o se extinguen.

Capítulo 18

Vicisitudes posteriores a la existencia del derecho de propiedad industrial

Sección 1

En el caso de la marca

En esta sección trataremos la posible cotitularidad del derecho de marca, y la transmisión de este derecho, ya sea total (cesión) como parcial (licencia).

La cotitularidad del derecho de marca

Contempla los supuestos en los que una marca puede pertenecer a varias personas.

Esta cotitularidad puede ser:

originaria: cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca, y una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares; o

derivada: cuando adquieren la titularidad por herencia o por transmisión onerosa o gratuita.

En tal caso, se aplican las disposiciones del Art. 46 de la Ley de Marcas. Según este precepto, las partes (los condueños) pueden –y deben- regular, determinándolas, las cuotas que les corresponden en la titularidad de la marca, pues si no lo hacen se entiende que lo son por cuotas iguales. Sería, por otro lado, conveniente que en el título de constitución de la cotitularidad se regulara el sistema de adopción de acuerdos para evitar el sistema general del Código Civil de mayoría de cuotas.

En cuanto a los actos de conservación, cada partícipe puede realizar todos los que considere necesarios, por ejemplo, el pago de las tasas de renovación, oposiciones contra solicitudes posteriores e incluso entablar o sostener procedimientos judiciales en relación con la marca de que es condueño. Aunque está legitimado cualquier cotitular, deberá notificarlo a los demás cotitulares para después poder exigir que los restantes cotitulares contribuyan al pago de los gastos originados.

Por lo que se refiere al uso de la marca por los cotitulares, a falta de pacto podrán utilizar simultáneamente la marca común a título individual. Ello puede comportar situaciones perjudiciales para el interés de la comunidad de bienes e incluso de los consumidores, pues una misma marca podría utilizarse para designar productos o servicios de calidad muy diferente. En todo caso rige la decisión adoptada por mayoría.

Para la cesión de las cuotas de participación en la titularidad de una marca, la regulación específica en la Ley de Marcas, dispone que en la hipótesis de que un partícipe ceda su cuota de participación a un tercero extraño a la comunidad, cualquiera de los restantes comuneros o copropietarios podrán ejercitar un derecho de tanteo o recompra a prorrata de su participación en la cosa común en el plazo de un mes.

La oposición injustificada de un cotitular al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho.

La cesión contractual de la marca

Cualquier transmisión total (cesión) o parcial (licencia) obedece a una decisión previa de su titular, de tal manera que tiene que existir una voluntad negocial encaminada a deshacerse de todo o parte del activo empresarial en que consiste la propiedad industrial.

Rige en esta materia el principio de la libertad de cesión o enajenación, imponiéndose tan solo una serie de medidas para proteger a los consumidores. Es de señalar que este sistema de la libre cesión no es el único posible, puesto que junto a él, en otros derechos, como el alemán, sólo se admite la cesión de la marca si al mismo tiempo se transmite la empresa a la que estuviese adherida la correspondiente marca; o el caso de Reino Unido, donde se subordina la cesión de la marca a la observancia de medidas en defensa del interés de los consumidores. El mecanismo de defensa del interés de los consumidores que queda en nuestro derecho es por la vía de la acción de caducidad (Art. 55, apartado e) de la Ley de Marcas), en cuya virtud los Tribunales pueden declarar la caducidad de una marca cuando su titular -o alguien con su consentimiento- haga un uso que pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

En los casos de cesión de empresa, si no se dice nada en contra, por aplicación del Art. 1258 del Código Civil y 4.1 de la Ley de Marcas, hay que entender incluidas las marcas pertenecientes y conectadas con la empresa transmitida.

La cesión de la marca lo es con carácter inmutable, es decir, que en general la marca no sufre variaciones por razón de su cesión.

En la regulación actual del derecho de marca rige un sistema que se puede llamar

multiclase del registro de marca de tal forma que se permite la división de la solicitud o del registro de marca (Art. 24 de la Ley de Marcas). Sin embargo la divisibilidad de la marca solo será posible con la finalidad de circunscribir un recurso o una oposición a una de las solicitudes o recursos divisionales o en el caso de la cesión de marca cuando se solicite la inscripción de una transmisión parcial de la misma.

Como en toda transmisión el cedente de una marca viene obligado a su entrega, es decir, a transmitir la propiedad de la marca respondiendo por evicción frente al comprador. Sin embargo no habría responsabilidad en el caso en que la marca se declarase nula por una causa de nulidad absoluta o relativa. El Art. 54.2 de la Ley de Marcas señala que el efecto retroactivo de la nulidad no afecta a los contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad sin perjuicio de que por razones de equidad sea posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato. Sólo podrá exigirse una indemnización por daños y perjuicios si el licenciante o cedente hubiera actuado de mala fe.

Es habitual en todo contrato de cesión de marca la obligación de no competencia del antiguo titular para actividades concurrenciales en el mismo sector de la marca cedida.

El cesionario de la marca viene fundamentalmente obligado solamente a pagar el precio acordado.

La Ley de Marcas establece que el cesionario en exclusiva podrá transmitir su derecho con el consentimiento expreso del cedente, salvo si la transmisión se lleva a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria, en cuyo caso no será necesario el consentimiento del cedente.

La Ley dispone también, en cuanto al cesionario no exclusivo, que su derecho será intransmisible, salvo en el supuesto de disolución o del cambio de titularidad del cesionario, es decir, con el mismo régimen que el licenciatario exclusivo.Y por último, establece la intransmisibilidad, en todo caso, de las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión (art. 50.2 LPI).

Señalar, por último, que la cesión de marca para que surta efecto frente a terceros, debe inscribirse en el Registro de Marcas.

La OEPM tiene publicado un formulario para la inscripción de la cesión de marca.

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/nl_mod4004c_06.pdf

La licencia del derecho de marca

La licencia de marca está especialmente regulada en la Ley de Marcas (Art. 48 LM).

Lo primero que puede afirmarse es que generalmente se hace bajo la premisa de recibir una contraprestación a cambio de esta licencia, que se conoce como canon o regalía.

La licencia se califica como una transmisión limitada frente a la transmisión plena que es el contrato de cesión. Con la licencia se busca posibilitar la explotación de la reputación o imagen de una marca constituyendo así un vehiculo de expansión (internacional o local de las empresas sin necesidad de efectuar una inversión directa).

Es frecuente que la licencia de marca se vincule a acuerdos más amplios de transferencia de tecnología. Así se consigue que cuando los productos pioneros pierden su derecho de exclusiva por finalización de los derechos de, por ejemplo, la patente, se mantiene la fidelidad del consumidor a través de la licencia de la marca. Son ejemplos de este supuesto las marcas Xerox; Polaroid; Aspirina etc. Existen, por tanto, casos que dan lugar a la llamada licencia compleja cuando no solo incorpora la marca sino también otros bienes inmateriales que están encaminados a la misma utilidad empresarial.

La Ley distingue y acepta la licencia de la solicitud de la marca,y la licencia de la marca concedida, siendo también posible la licencia territorial limitada tanto a una provincia o a una región o Estado en el sentido en que el licenciatario no pueda fabricar bienes con la marca licenciada fuera del territorio asignado lo que no impide que los productos fabricados por el licenciatario puedan comercializarse fuera del mismo.

La licencia puede ser total o parcial si comprende todos los productos o servicios protegidos por la marca o solamente algunos de ellos.

Una modalidad de licencia de marca es el contrato de merchandising en cuya virtud el titular de un derecho de marca lo cede limitadamente a un tercero para su empleo publicitario a cambio de una contraprestación. Es el caso, por ejemplo, de la autorización de Ferrari para la utilización de su marca como distintivo de plumas estilográficas o prendas de vestir. De esta forma el licenciante, que no tiene experiencia en el sector para el que licencia su marca, se beneficia de la publicidad de estas otras actividades de su marca.

La OEPM tiene publicado un formulario para la inscripción de la licencia que está regulada a su vez en el Art. 32. del Reglamento de Marcas.

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/nl_mod4004l_06.pdf

El licenciante está obligado a garantizar el goce pacifico de la marca licenciada y

responde en aquellos casos en que aparezca como fabricante aparente. Como derechos le corresponden el derecho a la percepción de la retribución pactada; el de controlar la actividad del licenciatario para evitar que su actuación perjudique la función de indicación de origen empresarial que tiene la marca. Es claro que si la marca pierde su prestigio su titular va a sufrir las consecuencias de ello. Igualmente sucede con la función de calidad para aquellos supuestos en que los cambios de la calidad afecten a la propia marca haciéndola engañosa.

El licenciatario está obligado al pago de canon o regalía, a la utilización de la marca y a rendir cuentas sobre la actividad realizada.

Tanto la Ley de Patentes (artículo 124.1) como la Ley de Marcas (cuya Disposición Adicional 1ª remite al artículo 124 LP), reconocen que, salvo pacto en contrario, el licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio todas las acciones que el ordenamiento jurídico pone a disposición del titular de la patente, modelo de utilidad, marca o nombre comercial para protegerse frente a los terceros que infrinjan su derecho.

Respecto del licenciatario no exclusivo y del licenciatario exclusivo privado de legitimación por contrato, la Ley de Patentes (artículo 124.2) y la de Marcas (Disposición Adicional 1ª) les reconocen legitimación, si bien subsidiaria de la propia del titular. Así, con carácter previo al inicio de acciones judiciales la normativa obliga al licenciatario a requerir notarialmente al titular del derecho para que lleve a cabo el ejercicio de la acción judicial correspondiente y, sólo en el caso de que éste se negase o no la ejercitase en el plazo de tres meses, podrá el licenciatario ejercitarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado.

El contrato de licencia no está sujeto a formalidad de ningún tipo aunque para su inscripción en el Registro va a ser necesario que figure en forma escrita.

Sección **2**

En el caso de la patente

En esta sección veremos la cotitularidad de las patentes así como la transmisión del derecho de la patente o de la solicitud, ya sea total (cesión) como parcial (licencia).

La cotitularidad de las patentes

La Ley regula, como en el caso de las marcas, el régimen de cotitularidad, tanto de la patente concedida como de su solicitud, en el sentido de que los condueños

deberían acordar el régimen de esta propiedad común.

Con carácter imperativo, la Ley dispone que cualquiera de los partícipes o copropietarios podrá:

i) explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares;

ii) realizar todos los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente; y

iii) ejercitar acciones civiles o criminales contra los que atenten a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes notificándolo a los demás comuneros para que éstos puedan participar en la acción judicial.

Como se puede ver, cada uno de los condueños puede explotar la invención, lo que, a falta de pacto, se presenta como un escenario originador de conflictos.

En materia de concesión de licencia, la Ley también previene que la misma se otorgue conjuntamente por todos los partícipes. Si no se consigue esta unanimidad, se ha previsto que el Juez, por razones de equidad, podrá facultar a alguno de sus titulares para conceder la licencia de explotación de la invención a un tercero.

Para la cesión de las cuotas de participación en la titularidad de una patente a un extraño, la Ley concede un derecho de tanteo por dos meses y de retracto por un mes a favor de los otros cotitulares.

Una singularidad de la regulación de las patentes o de su solicitud consiste en que pueden ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública o interés social, mediando la correspondiente indemnización. Son supuestos en los que el Estado puede declarar a través de Ley la expropiación para que la patente sea explotada libremente por cualquiera, es decir, se convierta su contenido en “de dominio público” o sea explotada directamente por el Estado quien pasará a ser el nuevo titular.

La cesión contractual de la patente o de su solicitud

Como en el caso del derecho de marca, la Ley previene la transmisión total (cesión) o parcial (licencia) de esta especialidad de propiedad industrial como decisión de su titular que así manifestará su voluntad de deshacerse total o parcialmente de su

activo empresarial.

La Ley previene que estos actos de transmisión deberán constar por escrito para que sean válidos y se considera que tanto la patente como su solicitud son indivisibles, es decir, que no pueden transmitirse parcialmente aunque sí puede transmitirse de varios titulares a otros nuevos, también varios, titulares.

Como en toda transmisión, las obligaciones son las habituales, que coinciden con las que hemos señalado respecto del derecho de marca, con la particularidad de que el transmitente está obligado a poner a disposición del adquirente los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para explotar la invención.

En materia de responsabilidad, el transmitente de una patente que sea declarada nula, si no actúa de mala fe, no será responsable de esas consecuencias en la medida en que el contrato transmisivo se hubiera ejecutado con anterioridad a la declaración de nulidad. No obstante, por razones de equidad, la Ley permite que se pueda reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato transmisivo. Igualmente el transmitente será responsable solidariamente con el adquirente de las indemnizaciones a que hubiera lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos en la invención objeto de la patente o su solicitud.

La cesión de las patentes o de su solicitud, para que surta efecto frente a terceros deberá inscribirse en el Registro de Patentes.

La OEPM tiene publicado un formulario en su página web para la inscripción de la cesión de la patente.

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/3002.pdf

Una nota característica de algunos de los derechos de propiedad industrial es que no puede llevarse a cabo una cesión a futuro sobre derechos aún no originados. Bajo el derecho español ni los inventores ni los creadores pueden verse obligados por la eventual renuncia a sus derechos sobre invenciones u obras no existentes en el momento de aceptar la cesión en beneficio de terceros (art. 19.2 Ley de Patentes).

La licencia de la patente o de su solicitud

En esta materia, las peculiaridades legales merecen una atención especial debido al objeto sobre el que recae esta modalidad de la propiedad industrial. Efectivamente, la Ley de Patentes regula la licencia en casos que podríamos calificar como de

normales es decir en aquellos en los que la libre voluntad de las partes conduce al otorgamiento de la licencia así como también una serie de supuestos concretos que afectan a esta modalidad de la propiedad industrial.

Para los casos que hemos calificado de normales basta ahora con la remisión a la propia Ley que es perfectamente identificable, con peculiaridades con respecto a lo que hemos expuesto al tratar la licencia de marca.

Dentro de los supuestos extraordinarios o específicos que afectan a las licencias de patentes, vamos a ver a continuación los supuestos de a) licencias cruzadas y b) licencias obligatorias.

a) Licencias cruzadas

Se habla de la concesión de licencias cruzadas cuando dos empresas intercambian licencias para poder explotar algunas patentes que son propiedad de la otra. La concesión de licencias cruzadas requiere que la empresa posea una cartera de patentes bien protegida que presente un interés para los posibles copartícipes en el contrato de licencia.

Por tanto, se dice que existe una licencia cruzada cuando se concede una licencia como intercambio de otra licencia de un competidor. El número de patentes involucradas puede variar desde una por cada una de las partes hasta amplias carteras de patentes que forman la base de una colaboración empresarial de mayor amplitud.

Las razones para llegar a un acuerdo de “licencias cruzadas” son de distintos tipos:

i) las más habituales es cuando se esta en presencia de un conflicto de patentes que se refieren a artículos similares o que tienen puntos de coincidencia, con el resultado de que las partes involucradas se bloquearían mutuamente en sus actividades. En estos casos la patente más nueva se dice que es dependiente de la anterior o patente dominante;

ii) otra razón puede ser que las invenciones de ambas partes sean complementarias, por lo que podría ser mutuamente beneficioso conseguir la libertad de utilizar la gama más amplia de posibilidades ofrecidas;

iii) también se pueden utilizar las licencias cruzadas por razones defensivas. Esto sucede cuando las partes en competencia desean evitar el tiempo, los esfuerzos y los gastos necesarios para investigar la validez de las reivindicaciones de la patente de

la otra parte. Por ejemplo, Microsoft y LG han firmado en 2007 el acuerdo de licencias cruzadas para la fabricación de los móviles con el sistema operativo de Microsoft en beneficio de ambas partes.

Un supuesto concreto de licencia cruzada es el que tiene su origen en invenciones que, reuniendo todos los requisitos de patentabilidad, se fundamentan sobre un estado de la técnica que incluya otra invención patentada con derechos en vigor. Esta situación la contempla el artículo 89 de la Ley de Patentes, y el titular de la invención posterior puede solicitar una licencia del titular de la patente anterior, y viceversa. A continuación transcribimos el citado artículo:

"1. Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, que será no exclusiva, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

……..

4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

i). Que la invención o la variedad representa 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.ii). 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.

5. Cuando según lo previsto en el presente artículo proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia por dependencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6. La licencia obligatoria por dependencia se otorgará solamente con el contenido 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, y quedará sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencias para el uso no exclusivo de una invención patentada se regirán por lo dispuesto en la presente Ley.

La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica."

b) Licencias obligatorias

Según nuestra Ley de Patentes, el titular de la patente está obligado a explotarla, bien por si mismo o a través de una persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio en forma suficiente para atender a la demanda nacional.

La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", con aplicación automática del plazo que expire más tarde.

Pues bien una vez finalizado este plazo para iniciar la explotación de la invención protegida por la patente, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente, si en el momento en que se lleva a cabo tal solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente. También se aplica esta regulación a los casos en que la explotación hubiera sido interrumpida durante más de tres años.

Además de por falta de explotación, el gobierno puede someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias, por motivo de interés público. Se considera que existen motivos de interés público, cuando la mejora o el incremento de la explotación de una patente es de importancia primordial para la salud pública o para la defensa nacional. Asimismo, procederá la concesión de licencias obligatorias por necesidades de la exportación cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

Finalmente se prevé la concesión de este tipo de licencias en el caso de que se trate de patentes dependientes, es decir, que no puedan ser explotadas individualmente sin explotar a su vez el objeto de una patente perteneciente a tercero.

En los supuestos de modelos de utilidad así como en las patentes de nivel inventivo menor, no existe una exigencia real de la OEPM en controlar dicha obligación de registrar la prueba de explotación del producto o procedimiento patentado. No obstante, consideramos conveniente realizar las actividades de obtención de medios/pruebas para acreditar dicha explotación de la patente en el caso de que alguna empresa tenga la intención de iniciar alguna acción legal para obtener la licencia obligatoria.

Hasta aquí la regulación de nuestra Ley de Patentes. Sin embargo resulta que la mayor parte de las legislaciones nacionales vigentes no autorizan las licencias obligatorias para la explotación, ya que, hasta un pasado reciente, el acuerdo sobre los ADPIC1 de la Organización Mundial del Comercio únicamente preveía licencias obligatorias «principalmente para abastecer el mercado interno».

Gracias a la Declaración de Doha sobre el comercio y la salud, adoptada en noviembre de 2001, se tomó la decisión de enfrentarse a las dificultades provocadas por esta restricción en los países en desarrollo que carecen de capacidades de producción manufacturera. Se trata con ello de garantizar el acceso de los países pobres a medicamentos a precios moderados.

Por tanto, en los casos de patentes farmacéuticas, existe, como acabamos de ver un tratamiento especial, que ha sido objeto de desarrollo por la OMC en su decisión de 30 de agosto de 2003.

Las principales novedades que esta Decisión ha añadido al régimen de concesión de las licencias obligatorias son el no establecer limitación a las cantidades de medicamentos que se pueden fabricar, exportar e importar al amparo de una licencia. También al amparo de esta Decisión se crea una ficción de integración económica regional para el comercio de los medicamentos afectados por estas licencias; se consigue así evitar desviaciones en el comercio de estos productos, estableciendo un sistema de notificaciones y etiquetados diferenciados. Por último el anexo de la Decisión establece cómo se procederá a evaluar las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico de los países que pretendan usar este sistema como importadores.

Excepcionalmente, para los supuestos de medidas cautelares urgentes el artículo 124.2 de la Ley de Patentes exonera al licenciatario no exclusivo o al privado de legitimación por contrato del transcurso del citado plazo de tres meses, aunque no de la remisión del requerimiento fehaciente.

Por último, se obliga al licenciatario exclusivo y al no exclusivo a notificar al titular del derecho el ejercicio de acciones judiciales, a fin de que éste pueda personarse e

intervenir en el procedimiento (artículo 124.3 LP).

Capítulo 19

La propiedad industrial como objeto de la constitución de derechos reales de garantía

Sección **1**

Generalidades

Venimos diciendo que los derechos de propiedad industrial proporcionan una acción directa de su titular respecto del objeto en qué consisten sus distintas modalidades (marca, nombre comercial, patente, modelo de utilidad, modelo industrial).

La consecuencia de que la propiedad industrial se configure como un auténtico derecho real de la misma forma que lo es la propiedad de un bien mueble o inmueble es que también estos derechos sirven para la constitución de garantías para los supuestos de incumplimiento de obligaciones.

Efectivamente en una relación típica de deudor-acreedor, se puede pactar que las consecuencias del incumplimiento por el deudor se garanticen no ya con la responsabilidad general que a todo sujeto alcanza en estos supuestos sino que algún bien concreto, a través de su realización, sirva de garantía eficaz.

Nos encontramos así ante los supuestos de constitución de lo que se conoce como derecho real de garantía y la pregunta es ¿Es posible que un derecho real de propiedad industrial pueda ser el objeto de una garantía hipotecaria o prendaría?. La respuesta viene determinada por el hecho de que la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento regula la constitución de la hipoteca de propiedad industrial, en su artículo 12 como una modalidad de la hipoteca mobiliaria. Así pues la propiedad industrial, en cualquiera de sus modalidades, es susceptible de constituir el objeto del derecho real de garantía por excelencia que es la hipoteca.

Sección **2**

La hipoteca de marca

Veamos ahora muy brevemente las particularidades de la constitución de hipoteca sobre marca.

El objeto de la hipoteca está constituido por la marca como bien independiente extendiéndose también la garantía a las adiciones, modificaciones y perfecciones de la marca en cuanto constituyen modificaciones en el registro de la marca. Como en cualquier otro caso de garantía hipotecaria cabe que el titular de la marca hipotecada sea distinto del deudor.

La hipoteca mobiliaria de marca puede garantizar deudas mancomunadas de varias personas planteándose entonces el problema de la división de la responsabilidad hipotecaria puesto que la ley parte del carácter unitario de la marca. Creemos que solo puede concebirse esta posibilidad respetando la indivisibilidad de la marca dada en garantía.

La hipoteca mobiliaria de marca debe constar en escritura pública. La escritura de constitución contendrá, aparte de las menciones generales a toda escritura de hipoteca mobiliaria, las siguientes: la naturaleza, especie y demás características identificadoras de los bienes hipotecados, la fecha y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial, las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por el titular a terceros, la acreditación de encontrarse el titular al día en el pago de los impuestos especiales. Para ello, antes de la constitución tiene que aportarse un certificado de cargas expedido por la OEPM pudiéndose oponer la garantía hipotecaria frente a terceros después de la inscripción en el registro. De hecho cabe destacar que la hipoteca se caracteriza por el hecho de que su inscripción es constitutiva. Por tanto, sólo será oponible a terceros una vez inscrita en el registro público correspondiente, en particular en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles. Ahora bien, al objeto de conferir la máxima publicidad a este gravamen, tanto la Ley de Marcas como la de Diseños Industriales establecen asimismo su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, no ya a efectos constitutivos, sino meramente informativos, teniendo sobre todo, la función de excluir la existencia de buena fe en un tercer adquiriente o embargante de la marca.

Una vez inscrita la hipoteca, se notificará de oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para su anotación en el Registro de Marcas. Ambos registros, el de Bienes Muebles y el de Marcas están comunicados para anotar simultáneamente gravámenes sobre marcas.

El titular de la propiedad industrial no puede renunciar a su derecho o ceder el uso y explotación del mismo, sin consentimiento del acreedor, y en caso de incumplimiento de esta prohibición, la Ley establece la inoperancia de dicha renuncia o cesión, que dejaría desprotegido al acreedor hipotecario. Sin embargo, la Ley sí permite el pacto por el cual se conceda al acreedor el cobro del importe de los derechos del titular, quedando obligado a imputar las sumas recibidas al pago de los intereses, y el sobrante, a la amortización del capital, como si se tratase de una modalidad especial del derecho real de garantía de anticresis, aprovechándose de los frutos de la cosa a fin de cubrir el importe de la deuda garantizada.

El artículo 51 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento reconoce al acreedor hipotecario la facultad de dar por vencida la hipoteca, aun antes del cumplimiento de la obligación principal, en los siguientes supuestos:

1.º Por falta de pago del canon correspondiente.

2.º Por falta de explotación de la patente o de uso de las marcas en los períodos legalmente establecidos.

Por otra parte, y como medida protectora del acreedor hipotecario, se permite que sea éste el que, en defecto de actuación del deudor hipotecario, promueva la renovación, rehabilitación o prórroga de los derechos de propiedad intelectual o industrial, o incluso que abone el canon correspondiente.

Sección **3**

La hipoteca de patente

El art. 74 de la Ley de Patentes hace una referencia genérica a que tanto la solicitud de la patente como la propia patente pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria.

El régimen será el general señalado en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y en líneas generales coincide con lo que hemos señalado en el apartado anterior sobre la hipoteca de marca.

Sin embargo, la cuestión más importante y que de alguna forma hace inoperante la constitución de estos derechos reales de garantía sobre patentes es el plazo de vigencia de las mismas. La patente se concede por un plazo de 20 años (artículo 49 de la Ley de Patentes), lo que quiere decir que la garantía que sobre ella se establezca tiene esta misma fecha de caducidad. Quien examina la protección de su derecho a través de la

hipoteca de una patente, tiene que ser consciente de que el hipotecante tiene un derecho con una vida limitada y, por tanto, el valor de ejecución del mismo a través del correspondiente procedimiento judicial va a ser decreciente en la medida en que se acerque la terminación del plazo de vigencia.

Ello explica la poca trascendencia práctica que han tenido las hipotecas de patentes.

Sección **4**

Conclusión

Las distintas modalidades de propiedad industrial, como hemos visto al examinar con carácter particular la hipoteca de marca, se configuran como un derecho real y pueden ser el objeto, como otros bienes muebles o inmuebles, de derechos reales de garantía.

Ahora bien a la vista de sus peculiaridades y en especial de tratarse de un "activo intangible" el legislador regula de forma específica los distintos supuestos en la Ley de Hipoteca Mobiliaria, y en cada una de las leyes reguladoras de los derechos de marcas y nombres comerciales, de las patentes y los modelos de utilidad, y de los diseños industriales.

La función de la propiedad industrial como garantía de las consecuencias del incumplimiento de obligaciones por su titular (o por un tercero), es especialmente interesante si la conectamos con su valor. Es fácil imaginar que cualquier marca de prestigio puede ser una buena marca para el estudio y la concesión de facilidades financieras y también para hacer atractiva una empresa, ya sea nueva o licenciataria de la marca, a inversionistas que quieras participar en su capital social o que tenga prevista su eventual adquisición. Igualmente cabe señalar que este interés es decreciente para todas aquellas modalidades de la propiedad industrial que tienen una vida temporalmente limitada (patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, etc.).

Sin duda los competidores, que es a los que más puede interesar la adquisición a través de la ejecución forzosa del derecho real de garantía en que consiste la hipoteca de propiedad industrial, son los que acudirán a la subasta pública de estos bienes para o bien utilizar en el futuro la marca o la patente o para impedir que se utilicen y aprovechar así una mayor cuota de mercado.