JOSÉ MASSAGUER
(DIRECTOR)

TRATADO SOBRE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FELIPE PALAU
(DIRECTOR ADJUNTO)

CARLOS ARRIETA MARTÍNEZ
JOSÉ CORBERÁ
M.ª MERCEDES CURTO POLO
FERNANDO DE LA VEGA
BEGOÑA GONZÁLEZ OTERO
PAZ LLORIA GARCÍA
JOSÉ MASSAGUER
EDUARDO MIRANDA
ÓSCAR MORALES
FELIPE PALAU
CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA
LUZ SÁNCHEZ GARCÍA
MERCEDES SÁNCHEZ RUIZ
GUILLERMO SCHUMANN
SANTIAGO TÓRTOLA GARCÍA
CARLES VENDRELL
MARÍA JOSÉ VERDÚ CAÑETE
DAVID VILCHES DE SANTOS

COORDINADOR DE LA EDICIÓN
VÍCTOR MONTELONGO

CIVITAS

ARANZADI LA LEY

© **José Massaguer (Dir.)**, 2025
© **ARANZADI LA LEY, S.A.U.**

ARANZADI LA LEY, S.A.U
C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
www.aranzadilaley.es
Atención al cliente: https://areacliente.aranzadilaley.es/publicaciones

Primera edición: 2025

Depósito Legal: M-23683-2025
ISBN versión impresa: 978-84-1085-369-0
ISBN versión electrónica: 978-84-1085-370-6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Índice General

Página

RELACIÓN DE AUTORES Y DE CAPÍTULOS DE SU AUTORÍA..... 89

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS..... 93

PRÓLOGO
JOSÉ MASSAGUER..... 111

PARTE PRIMERA
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
JOSÉ MASSAGUER..... 117

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL 118

1.1. Concepto 118

1.2. Objeto 119

1.3. Fundamento 124

1.4. Propiedad industrial y constitución económica 128

1.5. Propiedad industrial y propiedad intelectual 132

1.6. Propiedad industrial y propiedad del Código Civil 138

2. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..... 140

2.1. Definición..... 140

Página

2.2. Naturaleza 140

2.2.1. Derecho privado y Derecho público 140

2.2.2. Derecho autónomo y Derecho especial 141

2.2.3. Derecho mercantil y otros 142

2.2.4. Unidad sistemática 143

2.3. Formación del Derecho de la propiedad industrial 144

3. LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE EN ESPAÑA 151

3.1. Legislación nacional 151

3.1.1. Antecedentes 153

3.1.2. Competencia legislativa 156

3.1.3. Fuentes del Derecho de la propiedad industrial nacional vigente 157

3.1.4. Legislación sobre invenciones y otros hallazgos 157

3.1.5. Legislación sobre diseños 158

3.1.6. Legislación sobre signos distintivos 158

3.1.7. Legislación sobre información no divulgada 159

3.1.8. Otras leyes sobre propiedad industrial 159

3.2. Legislación internacional 159

3.2.1. Tratados internacionales de carácter horizontal 160

3.2.2. Tratados internacionales de carácter vertical 161

3.3. Legislación de la Unión Europea 163

3.3.1. Directivas horizontales 163

3.3.2. Directivas verticales 163

3.3.3. Reglamentos 164

3.4. Legislación regional 165

3.4.1. Convenio sobre la patente europea 166

3.4.2. Otros 167

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 169

Página

4.1. Tipicidad 169

4.2. Registro 170

4.3. Territorialidad 171

4.3.1. Trato nacional 172

4.3.2. Prioridad unionista 174

4.3.3. Independencia de los derechos nacionales de propiedad industrial 175

4.3.4. Contenido mínimo de la protección jurídica de la propiedad industrial 175

4.3.5. Plazos de gracia y restablecimiento de derechos de propiedad industrial 176

4.3.6. Cláusula de nación más favorecida 177

4.4. Temporalidad 177

4.5. Patrimonialidad 178

4.6. Institucionalidad 178

4.7. Acumulabilidad y complementariedad 181

5. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 182

5.1. Atribución de un derecho de exclusión 182

5.2. Objeto y alcance del derecho de exclusión 183

5.3. Contenido del derecho de exclusión 184

5.4. Acciones de defensa 186

6. LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 187

6.1. Oficina Española de Patentes y Marcas 187

6.1.1. Estatuto 188

6.1.2. Funciones 189

6.1.3. Procedimiento 189

6.2. Registro de Variedades Vegetales Protegidas 190

6.3. Oficina Internacional de la OMPI 192

6.4. Oficina Europea de Patentes 194

Página

6.5. Oficina Europea de la Propiedad Intelectual y otras agencias de propiedad industrial de la Unión Europea 197

6.6. Otras oficinas europeas de propiedad industrial 199

7. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DISCIPLINA ACADÉMICA 200

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 202

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 204

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 205

CAPÍTULO II

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. DESAFÍOS Y RESPUESTAS

LUZ SÁNCHEZ GARCÍA 207

1. INTRODUCCIÓN 207

1.1. Irrupción de la IA en la sociedad 207

1.2. Intersección entre la IA y la PI 208

2. APROXIMACIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 211

2.1. Definición de IA 211

2.2. Clasificaciones de la IA. Especial consideración a la IA generativa 212

2.2.1. Clases de IA según su capacidad o nivel de inteligencia 213

2.2.2. Clases de IA en función de su enfoque técnico 213

2.2.3. Especial consideración a la IA generativa 214

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DE PATENTES 215

3.1. La condición de inventor en un contexto de IA generativa 215

3.2. Los requisitos de patentabilidad bajo la influencia de la IA .. 219

3.2.1. La novedad y la actividad inventiva en el contexto de la IA generativa 219

3.2.2. La suficiencia descriptiva y la reproducibilidad cuestionadas por la IA 222

Página

3.3. La digitalización del proceso inventivo. Reconsideración de la figura del «experto en la materia» 223

3.3.1 La digitalización del proceso inventivo 223

3.3.2. Reconsideración de la figura del «experto en la materia» 225

4. IMPACTO DE LA IA EN EL DERECHO DE MARCAS 228

4.1. La IA como asistente en los procesos de creación, registro, validación de marcas 228

4.2. Incidencia de la IA en el proceso de compra. Posible amenaza para los conceptos de «riesgo de confusión» y «consumidor medio» 230

4.3. La marca registrada en el metaverso 234

5. IMPACTO DE LA IA EN OTRAS ÁREAS DE PI: DISEÑO INDUSTRIAL Y SECRETO EMPRESARIAL 239

5.1. IA y diseño industrial 239

5.2. IA y secreto empresarial 240

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 245

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 250

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 250

PARTE SEGUNDA

MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sección 1.ª

Patentes y otras modalidades de propiedad industrial sobre invenciones y otros hallazgos

CAPÍTULO III

PATENTES

JOSÉ MASSAGUER 255

1. INTRODUCCIÓN 257

2. FUNDAMENTO DEL SISTEMA DE PATENTES 258

3. RÉGIMEN JURÍDICO 261

Página

4. INVENCIÓN 262

4.1. Preliminar 262

4.2. Definición y caracterización 265

4.2.1. Estructura de la invención: problema, solución y enseñanza 266

4.2.2. Carácter técnico de la invención 268

4.2.3. Categorías 271

4.2.4. (sigue) Invenciones de producto 271

4.2.5. (sigue) Invenciones de procedimiento 272

4.2.6. (sigue) Especial consideración de las invenciones biológicas 273

4.3. Hallazgos que no son invenciones 275

4.3.1. Descubrimientos 276

4.3.2. Teorías científicas 277

4.3.3. Métodos matemáticos 278

4.3.4. Creaciones estéticas 278

4.3.5. Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales y formas de presentación de informaciones .. 279

4.3.6. Programas de ordenador 280

4.4. Invenciones no patentables 282

4.4.1. Invenciones cuya explotación pueda ser contraria al orden público o a las buenas costumbres 282

4.4.2. Invenciones biológicas no patentables 284

4.4.3. (sigue) Variedades vegetales 285

4.4.4. (sigue) Razas animales 286

4.4.5. (sigue) Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales 286

4.4.6. Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal 288

5. REQUISITOS DE PROTECCIÓN 291

Página

5.1. Novedad 291
5.1.1. Definición 291
5.1.2. Determinación de la novedad 292
5.1.3. (sigue) Estado de la técnica 292
5.1.4. (sigue) Persona experta en la materia 293
5.1.5. (sigue) Juicio de novedad 294
5.1.6. Algunos grupos de casos 297
(A) Invenciones de selección 297
(B) Invenciones de uso o aplicación 298
5.2. Actividad inventiva 299
5.2.1. Definición 299
5.2.2. Solución del problema técnico 299
5.2.3. Determinación de la actividad inventiva 301
5.2.4. (sigue) Estado de la técnica 301
5.2.5. (sigue) Persona experta en la materia 302
5.2.6. (sigue) Juicio de actividad inventiva 302
5.2.7. (sigue) Método problema-solución 304
(A) Estado de la técnica más próximo 304
(B) Problema técnico objetivo 305
(C) Obviedad 306
5.3. Aplicación industrial 308
6. DERECHOS SOBRE LA INVENCIÓN Y DERECHO A LA PATENTE 309
6.1. Encuadramiento sistemático 309
6.2. Inventor 310
6.3. Derechos sobre la invención 312
6.3.1. Derecho a la patente 312
6.3.2. Derecho del inventor a ser designado como tal en la documentación de la patente 315
6.3.3. Otros derechos sobre la invención 315

Página

6.4. Derechos sobre invenciones laborales y asimiladas 315

6.4.1. Invenciones laborales pertenecientes al empresario 316

6.4.2. (sigue) Invenciones de prestadores de servicios pertenecientes al empresario 318

6.4.3. Invenciones pertenecientes al empleado o al prestador de servicios 319

6.4.4. Invenciones laborales asumibles por el empresario 320

6.5. Derecho sobre invenciones del sector público 323

6.5.1. Invenciones del sector público general..... 324

6.5.2. Invenciones del sector público de la investigación . 324

6.5.3. Otros casos de atribución de los derechos sobre las invenciones del sector público 328

6.6. Defensa del derecho a la patente 328

6.6.1. Acción declarativa de mejor derecho a la patente ... 328

6.6.2. Acción reivindicatoria de la titularidad de la patente 331

6.7. Solución extrajudicial de controversias 332

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 335

7.1. Solicitud 336

7.1.1. Solicitante..... 336

7.1.2. Presentación..... 336

7.1.3. Unidad de la invención y solicitudes divisionales.... 337

7.1.4. Instancia de solicitud normalizada 338

7.1.5. Reclamación de fecha de prioridad..... 338

7.1.6. Resumen..... 339

7.1.7. Descripción 339

7.1.8. (sigue) Suficiencia de la descripción 340

7.1.9. Reivindicaciones 342

7.1.10. Dibujos..... 346

7.2. Admisión a trámite 346

Página

7.3. Examen de oficio 347

7.4. Especial consideración de las solicitudes divisionales 347

7.5. Elaboración y traslado del informe sobre el estado de la técnica y la opinión preliminar 348

7.6. Publicación de la solicitud, el informe sobre el estado de la técnica y la opinión preliminar 349

7.7. Observaciones de terceros 349

7.8. Examen sustantivo 350

7.9. Resolución del expediente 350

7.10. Oposición 351

7.11. Vías de recurso 352

7.12. Especialidades de la tramitación de las solicitudes de patentes de interés para la defensa nacional 352

8. LIMITACIÓN (ADMINISTRATIVA) DE LA PATENTE 355

9. DERECHO DE PATENTE 359

9.1. Objeto 360

9.1.1. Patentes de producto 360

9.1.2. Patentes de procedimiento 361

9.2. Alcance 365

9.2.1. Determinación del alcance de la protección 365

9.2.2. Averiguación del significado de las reivindicaciones 367

9.2.3. Juicio de infracción 370

9.2.4. (sigue) Infracción literal 371

9.2.5. (sigue) Infracción con variantes técnicamente equivalentes 373

9.2.6. Patentes de cobertura y patentes dependientes 381

9.3. Contenido 383

9.3.1. Derecho de exclusión 383

9.3.2. Actos de infracción directa 384

9.3.3. Actos de infracción indirecta 389

Página

9.4. Excepciones y limitaciones 392
9.4.1. Uso privado y sin fines comerciales 393
9.4.2. Uso experimental 393
9.4.3. Uso regulatorio 394
9.4.4. Preparación de fórmulas magistrales 395
9.4.5. Uso en medios de locomoción 395
9.4.6. Agotamiento del derecho de patente 396
9.4.7. Privilegio del agricultor y del ganadero 400
9.4.8. Derecho de utilización anterior 401
9.5. Duración 403
9.6. Protección provisional 403
10. OBLIGACIONES O CARGAS ASOCIADAS A LA TITULARIDAD DE LA PATENTE 405
10.1. Obligación de pago de las tasas anuales 405
10.2. Obligación de explotación de la invención patentada 405
11. ACCIONES DE DEFENSA DE LA PATENTE 406
12. OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS 407
13. EXTINCIÓN 407
13.1. Nulidad 407
13.1.1. Causas 407
13.1.2. (sigue) Falta de patentabilidad 409
13.1.3. (sigue) Insuficiencia de la descripción 409
13.1.4. (sigue) Adición de materia 410
13.1.5. (sigue) Ampliación de la protección 412
13.1.6. (sigue) Falta del derecho a obtener la patente 413
13.1.7. Plazo para el ejercicio de la acción de nulidad 413
13.1.8. Proceso de nulidad 414
13.1.9. Efectos 414
13.2. Caducidad 415
13.2.1. Causas 415

Página

13.2.2. Declaración 415

13.2.3. Efectos 418

14. RELACIONES ENTRE EL SISTEMA ESPAÑOL Y EL SISTEMA EUROPEO DE PATENTES, CON UNA BREVE REFERENCIA AL SISTEMA DE LA PATENTE UNITARIA 418

15. RELACIONES ENTRE EL SISTEMA ESPAÑOL Y EL SISTEMA DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 424

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 426

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 429

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 429

CAPÍTULO IV

MODELOS DE UTILIDAD

FELIPE PALAU 439

1. INTRODUCCIÓN 439

2. FUNDAMENTO DEL SISTEMA DE MODELOS DE UTILIDAD 441

3. RÉGIMEN JURÍDICO 443

4. INVENCIONES PROTEGIBLES 446

4.1. Delimitación del objeto de protección 446

4.2. El modelo de utilidad como invención que consiste en dar a un objeto o un producto una configuración, estructura o composición 447

4.3. Invenciones de las que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación 449

4.4. Invenciones excluidas de protección 451

5. REQUISITOS DE PROTECCIÓN 454

5.1. Requisitos sustantivos y formales 454

5.2. Novedad 454

5.2.1. Definición 454

5.2.2. Estado de la técnica 454

Página

5.2.3. Persona experta en la materia 457

5.2.4. Juicio de novedad 457

5.3. Actividad inventiva 458

5.3.1. Definición 458

5.3.2. Estado de la técnica 459

5.3.3. Persona experta en la materia 460

5.3.4. Juicio de actividad inventiva 461

5.4. Aplicación industrial 463

6. DERECHO AL MODELO DE UTILIDAD 463

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 464

7.1. Solicitud 464

7.2. Admisión a trámite 465

7.3. Examen de oficio 466

7.4. Publicación de la solicitud 467

7.5. Oposición 467

7.6. Resolución del expediente 468

7.7. Vías de recurso 468

8. DERECHO DE MODELO DE UTILIDAD 469

9. ACCIONES DE DEFENSA DEL MODELO DE UTILIDAD 470

10. EL MODELO DE UTILIDAD COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS 471

11. OBLIGACIONES O CARGAS ASOCIADAS A LA TITULARIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD 471

12. EXTINCIÓN 472

13. RELACIONES ENTRE EL SISTEMA ESPAÑOL DE MODELO DE UTILIDAD Y EL SISTEMA EUROPEO DE PATENTE 472

14. RELACIONES ENTRE EL SISTEMA ESPAÑOL DE MODELO DE UTILIDAD Y EL SISTEMA DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 473

Página

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 474

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 474

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 475

CAPÍTULO V

CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN

JOSÉ MASSAGUER 477

1. INTRODUCCIÓN 478

2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN 479

3. RÉGIMEN JURÍDICO 482

4. PRODUCTO PROTEGIBLE 484

4.1. Principios activos y combinaciones de principios activos 484

4.1.1. Definición 484

4.1.2. Especial consideración de las sustancias derivadas de los principios activos (derivados) y supuestos similares 487

4.1.3. Sustancias y productos que no son o no componen principios activos o combinaciones de principios activos protegibles 489

4.2. Patente de base 490

4.3. Medicamento autorizado para su comercialización 491

4.3.1. Medicamento 491

4.3.2. Autorización de comercialización 493

5. REQUISITOS SUSTANTIVOS 493

5.1. Protección del producto por la patente de base 494

5.1.1. Patente de base 494

5.1.2. Producto protegido 495

5.1.3. Patente de base en vigor 503

5.1.4. Designación de la patente de base 504

Página

5.2. Autorización de comercialización del producto como medicamento 506

5.2.1. Formulación y encuadramiento 506

5.2.2. Producto objeto de la autorización de comercialización 507

5.2.3. Clase de autorización de comercialización 508

5.2.4. Vigencia de la autorización de comercialización 511

5.2.5. Titularidad de la autorización de comercialización 511

5.3. Solo un certificado complementario de protección para cada producto y por cada solicitante 512

5.3.1. Formulación y encuadramiento 512

5.3.2. Producto 513

5.3.3. Titular del certificado de protección 516

5.3.4. Certificado complementario de protección preexistente 517

5.4. Primera autorización de comercialización 517

5.4.1. Formulación y encuadramiento 517

5.4.2. Primera autorización de comercialización 518

5.4.3. Producto 519

6. DERECHO AL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN 521

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 522

7.1. Solicitud 522

7.2. Tramitación 523

7.3. Resolución y en su caso publicación 523

7.4. Recursos 524

8. DERECHO DERIVADO DEL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN 524

8.1. Producto protegido 524

8.2. Alcance de la protección 529

Página

8.2.1. Protección dentro de los límites de la patente de base 529

8.2.2. Determinación del alcance de la protección 530

8.2.3. El caso de los principios activos biológicos 532

8.3. Contenido de la protección 533

8.4. Limitaciones y excepciones 534

8.4.1. Limitaciones propias de la patente de base 534

8.4.2. Limitaciones propias de los CCP 535

8.5. Duración 539

8.5.1. Regla general 539

8.5.2. Cómputo de la duración 542

8.5.3. Extensión pediátrica 543

8.6. ¿Protección provisional? 544

9. ACCIONES DE DEFENSA DEL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN 545

10. EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS 545

11. EXTINCIÓN 546

12. PRODUCTO PROTEGIBLE 548

13. REQUISITOS SUSTANTIVOS 550

14. DERECHO DERIVADO DEL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN 552

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 552

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 554

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 554

CAPÍTULO VI

OBTENCIONES VEGETALES

FELIPE PALAU 559

1. INTRODUCCIÓN 560

Página

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS VARIEDADES VEGETALES 561

3. FORMACIÓN DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL 564

3.1. Patentabilidad de las variedades vegetales 564

3.2. Protección de las variedades como obtención vegetal 567

4. RÉGIMEN JURÍDICO 574

4.1. Legislación nacional 574

4.1.1. Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales 574

4.1.2. Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales 575

4.1.3. Disposiciones de la Ley 24/2015 de Patentes 577

4.2. Legislación de la Unión Europea 578

4.2.1. Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y reglamentos que lo desarrollan 578

4.2.2. Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 579

4.3. Legislación internacional 580

4.3.1. El artículo 27.3 B) del Acuerdo ADPIC 580

4.3.2. El Convenio UPOV 581

4.3.3. Otros convenios 583

5. VARIEDADES VEGETALES 586

5.1. Definición 586

5.2. Denominación de la variedad 587

5.2.1. Función 587

5.2.2. Configuración de la denominación varietal 587

6. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN 589

6.1. Introducción 589

Página

6.2. Novedad 590
6.3. Distinción 592
6.3.1. Concepto 592
6.3.2. Determinación 593
6.3.3. Variedad notoriamente conocida 594
6.4. Homogeneidad 595
6.4.1. Definición 595
6.4.2. Determinación 596
6.5. Estabilidad 597
6.5.1. Definición 597
6.5.2. Determinación 597
7. DERECHO A LA OBTENCIÓN VEGETAL 598
8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 599
8.1. Solicitud de protección de obtenciones vegetales 599
8.2. Tramitación de la solicitud 602
8.3. Tramitación de las oposiciones 604
8.4. Resolución del procedimiento 605
9. DERECHO SOBRE LA OBTENCIÓN VEGETAL 606
9.1. Objeto protegido 606
9.2. Alcance de la protección 608
9.3. Contenido de la protección 611
9.3.1. Operaciones sujetas a la autorización del titular del derecho 611
9.3.2. Configuración de la protección mediante disposiciones en cascada 612
9.4. Límites y excepciones al derecho de obtención 616
9.4.1. Privilegio del agricultor 616
9.4.2. Actos realizados en un marco privado con fines no comerciales y actos a título experimental 619
9.4.3. Actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades 619

Página

9.4.4. Agotamiento del derecho 621

9.5. Protección provisional 622

9.6. Autorización de comercialización 624

10. TERMINACIÓN 625

10.1. Nulidad 626

10.2. Caducidad 626

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 629

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 632

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 633

CAPÍTULO VII

TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

JOSÉ MASSAGUER 635

1. INTRODUCCIÓN 635

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN 636

3. RÉGIMEN JURÍDICO 637

4. TOPOGRAFÍAS PROTEGIBLES 637

5. REQUISITOS DE PROTECCIÓN 638

6. DERECHO A LA PROTECCIÓN 639

7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 640

8. DERECHOS DERIVADOS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA 641

8.1. Duración 642

8.2. Contenido 642

8.3. Alcance 643

8.4. Limitaciones y excepciones 643

8.5. Protección provisional 645

9. INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES O CARGAS ASOCIADAS A LA TITULARIDAD DE LAS TOPOGRAFÍAS .. 646

10. ACCIONES DE DEFENSA DE LAS TOPOGRAFÍAS 646

Página

11. LAS TOPOGRAFÍAS COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS 646

12. EXTINCIÓN 647

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 647

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 648

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 648

Sección 2.ª

Diseño industrial y otras modalidades de propiedad industrial sobre creaciones de forma aplicadas a productos

CAPITULO VIII

DISEÑOS INDUSTRIALES REGISTRADOS

JOSÉ MASSAGUER 651

1. INTRODUCCIÓN 652

2. FUNDAMENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 654

3. RÉGIMEN JURÍDICO 658

4. DISEÑO 661

4.1. Naturaleza 661

4.2. Apariencia 662

4.2.1. Características de apariencia 663

4.2.2. Visibilidad 664

4.2.3. Unidad 667

4.3. Productos 668

4.3.1. Productos industriales y artesanales 668

4.3.2. Productos complejos y componentes de productos complejos 671

4.3.3. Sistemas modulares 672

4.3.4. Juegos 673

5. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN 674

5.1. Consideraciones generales 674

Página

5.2. Novedad 675
5.2.1. Definición 675
5.2.2. Identidad o diferencias insignificantes 676
5.2.3. Corpus de diseños preexistentes 676
5.2.4. Juicio de novedad 679
5.3. Carácter singular 680
5.3.1. Definición 680
5.3.2. Juicio de singularidad 683
5.3.3. Usuario informado 686
5.3.4. Grado de libertad creativa 689
5.3.5. Impresión general 691
5.3.6. Comparación de impresiones generales 692
5.4. Apariencia no impuesta por la función técnica del producto 696
5.5. Incompatibilidad con derechos anteriores y posiciones asimiladas 699
5.5.1. Diseños industriales protegidos en España solicitados o registrados antes, pero publicados después... 699
5.5.2. Marcas y otros signos distintivos protegidos en España 700
5.5.3. Derechos de propiedad intelectual 701
5.5.4. Distintivos de interés público 702
5.6. Orden público y buenas costumbres 702
6. DERECHO AL REGISTRO DE DISEÑO 705
7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEL REGISTRO DE DISEÑO 708
7.1. Solicitud 708
7.2. Tramitación 709
7.3. Concesión 710
7.4. Oposición a la concesión 710
7.5. Recursos 711
7.6. Arbitraje 712

Página

8. DERECHO DERIVADO DEL REGISTRO DE DISEÑO ... 712

8.1. Objeto ... 712

8.2. Alcance ... 714

8.3. Contenido ... 720

8.3.1. Derecho exclusivo a utilizar el diseño y a prohibir su utilización ... 720

8.3.2. Actos de explotación ... 722

8.3.3. (sigue) Fabricación ... 725

8.3.4. (sigue) Oferta ... 725

8.3.5. (sigue) Comercialización ... 726

8.3.6. (sigue) Importación y exportación ... 726

8.3.7. (sigue) Uso ... 727

8.3.8. (sigue) Almacenamiento ... 727

8.3.9. Otros actos de utilización ... 728

8.4. Excepciones y limitaciones ... 728

8.4.1. Actos realizados en un ámbito privado ... 729

8.4.2. Actos experimentales ... 729

8.4.3. Actos realizados con fines de ilustración o docencia ... 730

8.4.4. Equipamiento y reparación de buques y aeronaves 731

8.4.5. Agotamiento ... 732

8.4.6. Uso anterior ... 734

8.4.7. Cláusula de reparación ... 735

8.4.8. Utilizaciones inocuas ... 739

8.5. Duración ... 739

8.6. Protección provisional ... 740

9. ACCIONES DE DEFENSA ... 741

10. REGISTRO DEL DISEÑO COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS ... 741

11. EXTINCIÓN ... 742

Página

11.1. Nulidad 742

11.2. Caducidad 743

12. DIBUJOS Y MODELOS INTERNACIONALES 744

13. OTROS SISTEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 745

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 748

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 749

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 749

CAPÍTULO IX

DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO

CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA 753

1. INTRODUCCIÓN 754

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO NO REGISTRADO 756

3. RÉGIMEN JURÍDICO 757

4. REQUISITOS DE PROTECCIÓN 759

4.1. Requisitos comunes con el diseño registrado 759

4.2. Adquisición del derecho 760

4.2.1. Actos de divulgación 761

4.2.2. Factor territorial de los actos divulgativos 763

4.2.3. Dimensión subjetiva de los actos divulgativos 765

4.2.4. La prueba de la divulgación 767

5. ASPECTOS SUBJETIVOS 768

5.1. Nacionalidad del titular 768

5.2. Autoría y titularidad del DNR UE 768

5.2.1. El derecho al diseño EU y el derecho a ser mencionado como autor 769

5.2.2. Titularidad 771

6. EL DERECHO DE DNR DE LA UE 774

Página

6.1. Objeto 774

6.2. Alcance 775

6.2.1. Impresión general 775

6.2.2. Copias subjetivas 776

6.3. Contenido 776

6.3.1. Protección contra las copias 776

6.3.2. Protección frente a la entrada de productos infractores en la UE 778

6.3.3. Actos comprendidos en el ius prohibendi 779

6.3.4. Límites del DNR 779

7. EL DNR COMO OBJETO DE LA PROPIEDAD 781

8. NULIDAD DEL DNR 782

9. ACUMULACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y EL DNR 784

9.1. Régimen jurídico 784

9.2. Introducción 785

9.3. Cambios operados por el RDMUE 786

9.4. Ulteriores problemas que plantea la acumulación de protecciones 789

10. PROTECCIÓN DEL DNR POR DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 791

10.1. Régimen jurídico 791

10.2. La relación de complementariedad relativa 791

10.3. Protección del DNR por el Derecho contra la competencia desleal una vez transcurrido el plazo de protección 793

10.4. Imitaciones desleales 796

10.4.1. Actos comprendidos en el concepto de imitación del DNR 796

10.4.2. Deslealtad de la conducta 796

(A) Imitación y riesgo de asociación 797

(B) Imitación y aprovechamiento de la reputación ajena 799

Página

(C) Imitación y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno 800

(D) Imitación sistemática y obstruccionista 801

11. DISEÑO NO REGISTRADO Y EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES 802

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 806

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 809

APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES CITADAS 811

Sección 3.ª

Marcas y otras modalidades de propiedad industrial sobre signos distintivos

CAPÍTULO X

MARCAS

JOSÉ MASSAGUER Y FELIPE PALAU 817

1. INTRODUCCIÓN 819

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS 821

3. RÉGIMEN JURÍDICO 824

4. OBJETO PROTEGIBLE 825

4.1. Signos 826

4.2. Signos distintivos 827

4.3. Signos idóneos para ser representados registralmente 828

4.4. Signos no convencionales 829

5. PROHIBICIONES DE REGISTRO 830

5.1. Prohibiciones absolutas 830

5.1.1. Signos que no pueden ser objeto de marca 832

5.1.2. Signos sin carácter distintivo en concreto 833

5.1.3. Signos descriptivos 837

5.1.4. Signos que consten exclusivamente de términos o indicaciones habituales 841

Página

5.1.5. Signos constituidos exclusivamente por la forma u otras características meramente funcionales o determinantes del valor de los productos o servicios. 841

5.1.6. Signos engañosos 845

5.1.7. Signos que entren en conflicto con la reserva de denominación establecida para denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, términos tradicionales de los vinos, especialidades tradicionales garantizadas y denominación de las variedades vegetales protegidas 846

5.1.8. Signos que hacen uso indebido de banderas, escudos y otros emblemas 849

5.1.9. Signos contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres 852

5.1.10. Distintividad sobrevenida 856

5.2. Prohibiciones relativas 859

5.2.1. Marcas y solicitudes de marcas anteriores 859

5.2.2. (sigue) Marcas y solicitudes de marca anteriores que generan una prohibición relativa 861

5.2.3. (sigue) Presupuestos de hecho y circunstancias determinantes de la incompatibilidad de la solicitud de marca con las marcas y solicitudes de marcas ordinarias anteriores 863

5.2.4. (sigue) Presupuestos de hecho y circunstancias determinantes de la incompatibilidad de la solicitud de marca con las marcas que gocen de renombre 868

5.2.5. Nombres comerciales y solicitudes de nombres comerciales anteriores 870

5.2.6. Otros derechos anteriores 873

5.2.7. (sigue) Nombres y otros medios que identifican a las personas naturales 873

5.2.8. (sigue) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial 875

Página

5.2.9. (sigue) Nombres comerciales no registrados y denominaciones o razones sociales 877

5.2.10. (sigue) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 877

5.2.11. (sigue) Marca de agente o representante 878

6. DERECHO A LA MARCA, LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA Y DEFENSA DE LAS EXPECTATIVAS AL REGISTRO DE UNA MARCA 881

6.1. Inexistencia de un derecho a la marca 881

6.2. Legitimación 882

6.3. Defensa frente a la apropiación indebida de marcas 882

6.3.1. Expectativa legítima y razonable a solicitar el registro de una marca y solicitud de tercero no autorizado 883

6.3.2. Fraude de los derechos sobre la marca apropiada ... 884

6.3.3. Incumplimiento de obligaciones contractuales o legales 885

6.3.4. Acción reivindicatoria 886

6.3.5. Otras acciones 886

7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 887

7.1. Solicitud 887

7.2. Fecha de la solicitud y prioridad 889

7.3. Examen de forma 889

7.4. Examen de licitud y publicación de la solicitud 891

7.5. Oposiciones y observaciones de terceros 891

7.6. Examen de fondo 892

7.7. Resolución del expediente 892

7.8. Vías de recurso 894

8. DERECHO DE MARCA 895

8.1. Duración 897

8.2. Contenido 897

Página

8.2.1. Utilización marcariamente relevante 898

(A) Grupos de casos de utilización marcariamente relevante 901

(B) Otros usos infractores 902

8.2.2. Alcance general de la protección jurídica de las marcas 903

(A) Doble identidad de signos y productos o servicios 904

(B) Identidad o semejanza de signos e identidad o similitud de productos o servicios sin doble identidad 905

(C) (sigue) Determinación de la semejanza de signos y similitud de productos o servicios 906

(D) (sigue) Determinación del riesgo de confusión.. 907

8.2.3. Alcance ampliado de la protección jurídica de las marcas que gozan de renombre 911

(A) Marcas que gocen de renombre 911

(B) Fundamento de la protección reforzada de las marcas que gocen de renombre 912

(C) Determinación del renombre de una marca 915

(D) Contenido de la protección de las marcas que gozan de renombre (especialidades) 916

(E) Presupuestos de la protección reforzada de las marcas que gozan de renombre: la conexión entre productos o servicios a los que se aplica la marca posterior y el titular de la marca renombrada 917

(F) Requisitos determinantes de la protección reforzada de las marcas que gozan de renombre: ventaja desleal o uso perjudicial del carácter distintivo o del renombre sin justa causa 919

(G) (sigue) Perjuicio al carácter distintivo: la dilución o aguamiento de la marca 921

(H) (sigue) Perjuicio del renombre: difuminación o degradación 922

Página

(I) (sigue) Obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre: parasitación .. 923

(J) (sigue) Uso sin justa causa..... 924

8.3. Excepciones y limitaciones del derecho de marca 924

8.3.1. Agotamiento del derecho de marca..... 925

8.3.2. Utilización del nombre y dirección propios de una persona física..... 930

8.3.3. Utilización descriptiva 932

8.3.4. Inexistencia de inmunidad registral de los registros de cobertura, a salvo de algunas limitaciones residuales a favor de los titulares de marcas posteriormente registradas 933

9. OBLIGACIONES Y CARGAS ASOCIADAS A LA TITULARIDAD DE LA MARCA..... 938

9.1. Deber de uso 938

9.1.1. Fundamento..... 938

9.1.2. Uso conforme a la función primaria de la marca..... 940

9.1.3. Uso efectivo..... 942

9.1.4. Plazo para iniciar y durante el que discontinuar el uso debido..... 948

9.1.5. Consecuencias del incumplimiento del deber de uso . 948

9.2. Renovación 950

10. ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA..... 951

11. MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS..... 951

12. EXTINCIÓN DE LA MARCA..... 952

12.1. Nulidad 952

12.1.1. Causas de nulidad..... 953

12.1.2 (sigue) Nulidad absoluta 953

12.1.3 (sigue) Nulidad relativa..... 955

12.1.4. Acción de nulidad 956

12.1.5. (sigue) Legitimación 956

Página

12.1.6 (sigue) Imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta y caducidad de la acción de nulidad relativa por tolerancia de uso 958

12.1.7. Procedimiento de nulidad 959

12.1.8. Efectos de la nulidad 959

12.2. Caducidad 960

12.2.1. Causas de caducidad 961

12.2.2. (sigue) Incumplimiento del deber de uso de la marca. 961

12.2.3. (sigue) Vulgarización 963

12.2.4. (sigue) Carácter engañoso sobrevenido 965

12.2.5. (sigue) Falta de renovación 967

12.2.6. (sigue) Renuncia 968

12.2.7. Acción de caducidad 968

12.2.8. Procedimiento de caducidad 969

12.2.9. Efectos de la caducidad 969

13. CATEGORÍAS ESPECIALES DE MARCAS 970

13.1. Marcas colectivas 970

13.2. Marcas de garantía 974

14. RELACIONES ENTRE EL SISTEMA ESPAÑOL DE MARCAS Y EL SISTEMA INTERNACIONAL DE MARCAS 976

14.1. Tratados internacionales sobre marcas 976

14.1.1. Convenio de la Unión de París (CUP) 976

14.1.2. Acuerdo sobre los ADPIC 979

14.1.3. Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (AMMI) 980

14.1.4. Protocolo al Arreglo de Madrid (PAMMI) 981

14.1.5. Tratado de Derecho de Marcas (TDM) 983

14.1.6. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (TSDM) 983

14.1.7. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 983

14.1.8. La Clasificación de Viena 983

Página

14.2. Normas de la LM sobre la marca internacional 984

14.2.1. Solicitud de extensión en España de los efectos de una marca internacional..... 984

14.2.2. Solicitud en España de un registro internacional.... 985

14.2.3. Transformación de una marca internacional en nacional..... 985

15. RELACIONES ENTRE EL SISTEMA ESPAÑOL DE MARCAS Y EL SISTEMA DE MARCAS DE LA UE 986

15.1. Sistema de marcas de la UE 986

15.2. En particular: las relaciones entre el sistema de marca español y el de la Unión Europea 990

15.2.1. Relaciones institucionales 990

15.2.2. Relaciones sustantivas..... 991

15.2.3. Salvaguarda del principio de unidad 991

15.2.4. Mecanismos de reducción del conflicto entre marcas de la UE y marcas nacionales anteriores..... 992

15.2.5. Mecanismos de fomento del acceso al sistema de marcas de la UE 994

(A) Doble protección 994

(B) Antigüedad..... 995

(C) Transformación..... 996

(D) Atribución del valor de una solicitud de marca nacional a la solicitud de una marca de la UE . 997

15.2.6. Relaciones en materia de observancia..... 997

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 998

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA..... 1001

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1001

CAPÍTULO XI

NOMBRES COMERCIALES

FELIPE PALAU..... 1019

1. INTRODUCCIÓN..... 1019

Página

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL 1021
3. RÉGIMEN JURÍDICO 1021
4. OBJETO PROTEGIBLE 1025
4.1. Signos distintivos protegidos 1025
4.2. Diferenciación de figuras afines 1026
4.2.1. Marca de servicio 1026
4.2.2. Rótulo de establecimiento 1026
4.2.3. Denominación social 1027
4.2.4. Nombre de dominio 1027
5. PROHIBICIONES DE REGISTRO 1028
6. DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL 1032
7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 1032
8. DERECHO DE NOMBRE COMERCIAL 1033
8.1. Duración 1034
8.2. Contenido 1035
8.3. Excepciones y limitaciones del nombre comercial 1036
9. OBLIGACIONES Y CARGAS ASOCIADAS A LA TITULARIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL 1038
10. ACCIONES DE DEFENSA DEL NOMBRE COMERCIAL 1038
11. EL NOMBRE COMERCIAL COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS 1038
12. EXTINCIÓN 1039
APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1039
APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1039
APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1039

CAPÍTULO XII
INDICACIONES DE PROCEDENCIA
FELIPE PALAU 1043
1. INTRODUCCIÓN 1043

Página

2. CLASES DE INDICACIONES DE PROCEDENCIA 1045

2.1. Precisiones terminológicas 1045

2.2. Referencia a las marcas colectivas, de garantía y de certificación 1047

2.3. Referencia a las denominaciones genéricas y específicas 1048

2.4. Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETGs) 1049

2.5. Denominación de origen e indicación geográfica 1050

3. RÉGIMEN JURÍDICO 1053

3.1. Introducción 1053

3.1.1. Preeminencia de la normativa de la Unión Europea 1053

3.1.2. Distribución de competencias en el ámbito nacional 1055

3.2. Legislación nacional 1056

3.2.1. Antecedentes y evolución legislativa 1056

3.2.2. Ley 24/2003, de vino y de la viña 1056

3.2.3. Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico 1056

3.3. Legislación autonómica 1058

3.4. Legislación europea 1060

3.4.1. Reglamentos sobre las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas 1060

3.4.2. Reglamento sobre las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales 1063

3.5. Legislación internacional 1065

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS DOP E IGP EN FASE NACIONAL 1066

4.1. Cuestiones previas 1066

4.2. Presentación de la solicitud 1067

Página

4.3. Comprobación y publicidad de las solicitudes 1068

4.4. Procedimiento de oposición 1069

5. CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DOP E IGP..... 1070

6. ACCIONES EN DEFENSA DEL DERECHO DE EXCLUSIVA..... 1071

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1071

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS..... 1072

CAPÍTULO XIII

NOMBRES DE DOMINIO

JOSÉ CORBERÁ..... 1073

1. INTRODUCCIÓN..... 1074

1.1. Aproximación al nombre de dominio y al sistema de nombres de dominio..... 1074

1.2. Origen y evolución del nombre de dominio y el Sistema de Nombres de Dominio..... 1075

1.3. diferenciación entre Dirección de Protocolo de Internet, nombre de dominio y Sistema de Nombres de Dominio..... 1077

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN..... 1077

2.1. Perspectiva técnica e importancia social y económica del nombre de dominio y del Sistema de Nombres de Dominio ... 1077

2.2. Definiciones..... 1078

2.1.1. Definición de nombre de dominio desde una perspectiva técnica..... 1079

2.2.2. Definición de Sistema de Nombres de Dominio..... 1079

3. PRINCIPIOS GENERALES DE LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO..... 1080

3.1. Configuración de los nombres de dominio y del Sistema de Nombres de Dominio..... 1080

3.1.1. Estructura jerárquica..... 1080

3.1.2. Principio first come, first served..... 1082

Página

3.1.3. Gestión del sistema de nombre de dominio y alcance universal del registro del nombre de dominio 1082

3.2. Faceta comercial y publicitaria de los nombres de dominio ... 1083

3.3. Reconocimiento del carácter de signo distintivo 1084

4. RÉGIMEN JURÍDICO 1085

4.1. Legislación nacional y dominio «.es» 1085

4.1.1. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 1085

4.1.2. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico..... 1086

4.1.3. Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») 1086

4.2. Regulación internacional: Políticas de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio 1087

4.3. Legislación de la Unión Europea 1089

5. OBJETO PROTEGIBLE 1089

5.1. Caracterización jurídica de los nombres de dominio 1089

5.1.1. Atribución de un derecho de utilización..... 1089

5.1.2. Carácter contractual del nombre de dominio: Objeto y alcance del contrato sobre el nombre de dominio .. 1090

5.1.3. Derecho real 1091

5.1.4. Diferenciación con respecto a los derechos de propiedad industrial típicos 1091

5.2. Reconocimiento de la condición de signo distintivo y modalidad atípica de propiedad industrial del nombre de dominio .. 1092

5.2.1. Prohibición de empleo de nombre de dominio que colisione con signos distintivos 1097

5.2.2. Aptitud e idoneidad de los nombres de dominio para realizar funciones propias de los signos distintivos y tipos de colisiones básicas 1097

6. REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO «RED.ES» 1099

Página

7. CONFLICTOS CON OTROS SIGNOS 1101

7.1. Aproximación al cybersquatting 1102

7.2. Conflictos con marcas y otros signos distintivos 1103

8. EL NOMBRE DE DOMINIO COMO OBJETO DE PROPIEDAD 1105

9. DEFENSA DEL NOMBRE DE DOMINIO 1105

9.1. Acciones de defensa del nombre de dominio 1105

9.1.1. Mecanismo de defensa del PNND 1105

9.1.2. Mecanismos de defensa del nombre de dominio en la normativa marcaria y represora de la competencia desleal española 1106

9.1.3. Mecanismos de defensa del nombre de dominio en el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea 1107

9.2. Sistema de resolución extrajudicial de conflictos 1108

9.3. Procedimiento de recuperación de dominios 1109

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1109

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1112

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1113

Sección 4.ª

Secretos empresariales y otras modalidades de propiedad industrial sobre la información no divulgada

CAPÍTULO XIV

SECRETOS EMPRESARIALES

JOSÉ MASSAGUER Y M.ª MERCEDES CURTO POLO 1119

1. INTRODUCCIÓN 1120

2. FUNDAMENTO Y NATURALEZA DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA EN RÉGIMEN DE SECRETO EMPRESARIAL 1121

3. RÉGIMEN JURÍDICO 1127

4. SECRETO EMPRESARIAL 1130

Página

4.1. Concepto 1130

4.2. Objeto 1132

4.3. Naturaleza 1135

4.4. Condiciones de protección 1138

4.4.1. Carácter secreto 1139

4.4.2. Valor empresarial precisamente por ser secreto 1143

(A) Valor empresarial 1144

(B) Precisamente por ser secreto 1147

4.4.3. Medidas razonables para mantener el secreto 1148

4.5. Especial consideración de las «experiencias y competencias» de los trabajadores 1151

5. TITULARIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL 1161

6. VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL 1165

6.1. Consideraciones generales 1165

6.2. Obtención infractora de secretos empresariales 1168

6.2.1. Modalidades de obtención de secretos empresariales 1168

6.2.2. Circunstancias determinantes de la ilicitud de la obtención de secretos empresariales 1170

6.3. Utilización infractora de secretos empresariales 1173

6.4. Producción y explotación comercial de mercancías infractoras 1177

6.5. Revelación infractora de secretos empresariales 1179

7. LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL 1181

7.1. Obtención de la información no divulgada por medios irreprochables, con especial consideración de la ingeniería inversa y el descubrimiento de la información no divulgada 1182

7.2. Obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial lícitas por tener amparo legal 1186

7.3. Salvaguarda de intereses preferentes 1188

7.3.1. Libertad de expresión y derecho a la información .. 1189

7.3.2. Descubrimiento de conductas irregulares e ilícitas 1190

Página

7.3.3. Comunicaciones a representantes de los trabajadores 1191

7.3.4. Protección de intereses y derechos legalmente reconocidos 1192

8. ACCIONES DE DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL 1192

9. COTITULARIDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES 1195

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1195

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1197

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1201

CAPÍTULO XV

EXCLUSIVIDAD DE DATOS

FELIPE PALAU 1203

1. INTRODUCCIÓN 1203

1.1. Fundamento de la protección 1203

1.2. Datos económicos 1206

1.2.1. Sector farmacéutico 1206

1.2.2. Sector fitosanitario 1207

2. RÉGIMEN JURÍDICO 1208

2.1. Regulación nacional 1209

2.1.1. Protección de datos sobre informes y ensayos clínicos de medicamentos 1210

2.1.2. Protección de datos sobre informes y ensayos sobre productos fitosanitarios 1211

2.2. Regulación de la Unión Europea 1212

2.2.1. Protección de datos sobre informes y ensayos clínicos de medicamentos 1212

2.2.2. Protección de datos sobre informes y ensayos sobre productos fitosanitarios 1215

Página

2.2.3. Protección de datos sobre informes y ensayos sobre el uso de biocidas 1217

2.3. Regulación internacional 1218

3. LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN . 1222

4. COMBINACIONES DE SUSTANCIAS ACTIVAS 1223

5. REUTILIZACIÓN DE DATOS EN NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 1225

6. DERECHO DE ACCESO A LOS DATOS 1228

6.1. Derecho de acceso a los informes de estudios clínicos 1228

6.2. Derecho de acceso a la información medioambiental 1232

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1236

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1237

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1237

Sección 5.ª

Otras modalidades de protección jurídica de la propiedad industrial

CAPÍTULO XVI

PROTECCIÓN JURÍDICO CONCURRENCIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

JOSÉ MASSAGUER 1243

1. INTRODUCCIÓN 1244

2. FUNDAMENTO 1245

2.1. Aspectos sustantivos 1246

2.2. Aspectos de técnica jurídica 1248

2.3. Aspectos de política legislativa 1250

3. PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1251

3.1. Planteamiento 1251

Página

3.2. Inexistencia de concurso de normas 1253

3.3. Existencia de concurso de acciones 1254

3.4. Complementariedad relativa 1256

3.4.1. Formulación..... 1256

3.4.2. Condiciones para la aplicación de la prohibición de la competencia desleal a casos de utilización de prestaciones protegidas o protegibles mediante propiedad industrial 1259

3.4.3. (sigue) Falta de protección integral de la prestación por medio de propiedad industrial..... 1259

3.4.4. (sigue) Deslealtad de la conducta según las reglas propias del juicio ordinario de deslealtad concurrencial..... 1261

3.4.5. (sigue) Coherencia sistemática y valorativa 1261

3.4.6. Grupos de casos 1262

3.4.7. (sigue) Inexistencia de derecho de propiedad industrial..... 1262

3.4.8. (sigue) Determinación de un falseamiento de la competencia distinto del que determina la infracción del derecho de propiedad industrial del que es efectivamente objeto el bien o creación explotada por un tercero..... 1263

3.4.9. (sigue) Insuficiencia de las acciones de defensa de la propiedad industrial..... 1265

3.4.10. (sigue) Falta de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial 1266

3.4.11. Acumulabilidad de las acciones por competencia desleal y defensa de derechos de propiedad industrial..... 1267

4. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL CUYO OBJETO SON PRESTACIONES PROTEGIBLES POR MEDIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1267

4.1. Confusión 1267

Página

4.2. Imitación 1270

4.3. Aprovechamiento indebido de la reputación ajena 1273

4.4. Prácticas comerciales desleales con consumidores relacionadas con propiedad industrial 1274

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA Y CITADA 1275

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1275

CAPÍTULO XVII

DERECHOS AUDIOVISUALES

CARLES VENDRELL 1279

1. CONCEPTO, NATURALEZA, FUNDAMENTO DE PROTECCIÓN Y ESTATUTO JURÍDICO 1280

1.1. Introducción. Justificación y fundamento de protección 1280

1.2. Definición y naturaleza 1283

1.3. Delimitación con otros derechos 1286

1.3.1. Los derechos de imagen y otros derechos de la personalidad 1286

1.3.2. El derecho de admisión y el llamado «derecho de arena» o «house right» 1289

1.3.3. Derechos de propiedad intelectual 1292

(A) Los eventos como obras susceptibles de protección por el derecho de autor 1292

(B) Derecho conexo de propiedad intelectual sobre la producción audiovisual 1293

(C) Derecho conexo de propiedad intelectual sobre la radiodifusión 1297

(D) Relación entre los derechos audiovisuales y los derechos conexos de propiedad intelectual 1298

1.4. Reconocimiento normativo y estatuto jurídico legal 1300

1.4.1. Planteamiento: el enigma del reconocimiento de los derechos audiovisuales de lege lata 1300

Página

1.4.2. Ausencia de reconocimiento expreso o como derecho típico de lege lata y propuestas de lege ferenda 1302

(A) Derecho de la Unión Europea y ordenamientos nacionales europeos 1302

(B) Derecho español: situación legal 1304

(C) Derecho español: propuestas de encuadramiento normativo 1306

1.4.3. Reconstrucción 1309

(A) Previo: el debate sobre la tipicidad (*numerus clausus*) de los derechos sobre bienes inmateriales 1309

(B) El legislador español reconoce los derechos audiovisuales pero no los ha regulado completamente 1311

(C) Conclusión 1314

2. TITULARIDAD ORIGINARIA..... 1314

2.1. Introducción 1314

2.2. Fundamento de protección de los derechos audiovisuales y consecuencias en el plano de la atribución originaria al organizador 1315

2.3. El caso del fútbol profesional español y la tesis del derecho de arena como criterio de atribución de la titularidad originaria 1319

2.3.1. La posición doctrinal y de la autoridad de competencia española 1319

2.3.2. El RDLey 5/2015..... 1320

2.3.3. Inconsistencias teóricas y prácticas del derecho de arena como criterio de atribución originaria de la titularidad de los derechos audiovisuales 1324

2.4. Recapitulación 1328

3. OBJETO Y CONTENIDO..... 1329

3.1. Objeto 1329

3.2. Contenido 1331

Página

3.2.1. Facultades reconocidas al titular originario y al titular derivativo 1331

3.2.2. Actos de explotación comprendidos en el ámbito objetivo de protección..... 1332

4. LÍMITES..... 1332

4.1. Introducción 1332

4.2. Breves resúmenes informativos..... 1333

4.3. Acceso para la retransmisión radiofónica..... 1333

5. ACCIONES DE DEFENSA..... 1334

5.1. Introducción y delimitación..... 1334

5.2. Tutela de los derechos de propiedad intelectual sobre la grabación audiovisual 1335

5.3. Tutela de los derechos audiovisuales 1336

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1337

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA..... 1340

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1340

CAPÍTULO XVIII

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS

BEGOÑA GONZÁLEZ OTERO..... 1343

1. INTRODUCCIÓN..... 1344

1.1. Datos: relevancia económica y categorización 1344

1.2. Marco general de referencia para la protección jurídica de los datos 1347

1.2.1. Los datos como bienes tangibles..... 1347

1.2.2. Los datos como bienes informacionales no susceptibles de derechos de propiedad..... 1349

2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS IOT..... 1350

2.1. Los datos IoT como recurso estratégico en la economía digital... 1350

Página

2.2. Evolución del enfoque regulatorio: Del derecho exclusivo al acceso regulado 1351

2.3. Relación con la propiedad industrial 1352

3. RÉGIMEN JURÍDICO 1353

4. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS IOT EN EL RDED 1354

4.1. Introducción al régimen de acceso regulado a los datos 1354

4.2. Objeto y clases de datos 1358

4.2.1. Datos objeto de protección: en bruto y pretratados 1358

4.2.2. Datos fácilmente disponibles 1361

4.2.3. Datos inferidos y derivados 1362

4.2.4. Metadatos 1362

4.2.5. Datos de productos conectados 1364

4.2.6. Datos de servicios relacionados 1365

4.2.7. Datos de asistentes virtuales 1368

4.2.8. Datos personales y datos no personales 1369

4.3. Sujetos protegidos: El triángulo de partes implicadas 1370

5. ACCESO, USO Y COMPARTICIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 1372

5.1. La obligación de hacer los «datos accesibles por diseño y por defecto» 1372

5.1.1. Accesibilidad por diseño y por defecto 1372

5.1.2. Ámbito personal 1373

5.1.3. Ámbito temporal 1374

5.1.4. Naturaleza de la obligación de accesibilidad 1374

5.1.5. Modalidades y condiciones de accesibilidad 1375

5.2. Los derechos de acceso, uso y compartición de datos de los usuarios 1377

5.2.1. El contrato adicional de uso de datos entre titular de los datos y usuario 1379

Página

5.2.2. El derecho del usuario a compartir datos con terceros 1380

(A) El mecanismo de compensación por puesta a disposición de datos 1382

(B) La determinación de la compensación 1384

5.2.3. El acceso a los datos del titular por parte de la organismos del sector público 1385

(A) Los sujetos implicados en el mecanismo de puesta a disposición..... 1386

(B) Los requisitos para el acceso..... 1387

(C) Compensación 1387

(D) Relación del RdeD con la Directiva de datos abiertos y el RGD..... 1388

6. ACCESO, USO Y COMPARTICIÓN DE DATOS DE CARÁCTER VOLUNTARIO 1390

6.1. El control de cláusulas abusivas entre empresas 1390

6.2. Determinación del abuso en cláusulas contractuales 1391

6.3. La relación de complementariedad del art. 13 del RdeD con la competencia desleal y la defensa de la competencia 1392

7. DERECHOS DE ACCESO, USO Y COMPARTICIÓN DE DATOS FRENTE A OTROS DERECHOS..... 1393

7.1. Los derechos del usuario frente a la protección de secretos empresariales del titular de datos..... 1393

7.2. Los derechos del titular de datos frente a la protección de datos personales del usuario..... 1394

8. MTPS DEL TITULAR DE DATOS..... 1396

9. MECANISMO DE APLICACIÓN TRANSFRONTERIZA DEL RDED POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1397

10. SUPERVISIÓN Y RECURSOS LEGALES 1399

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1401

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA..... 1404

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS..... 1406

Página

PARTE TERCERA

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO OBJETO DE PROPIEDAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS

CAPÍTULO XIX

COTITULARIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

FELIPE PALAU Y EDUARDO MIRANDA 1409

1. CONSIDERACIONES GENERALES 1409

2. CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD 1410

2.1. Cotitularidad originaria 1411

2.1.1. Principales supuestos en los que puede darse una situación de comunidad o invención conjunta 1411

2.1.2. Inscripción de la invención conjunta 1412

2.2. Cotitularidad derivativa o sobrevenida 1413

3. FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD 1414

3.1. Determinación de la cuota de cada cotitular 1414

3.2. Administración de la comunidad de bienes 1415

3.2.1. La regla de la mayoría 1415

3.2.2. Límites a la regla de la mayoría 1416

3.2.3. (sigue) Límites legales que exigen la unanimidad .. 1417

3.2.4. (sigue) Límites en interés de la comunidad 1417

3.2.5. (sigue) Límites derivados del ejercicio individual de administración de cada cotitular. 1418

3.2.6. (sigue) Derecho individual para utilizar el bien inmaterial común 1418

3.2.7. (sigue) Actos de conservación del derecho de propiedad industrial común. 1419

3.3. Actos de disposición 1421

4. EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD 1422

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1423

Página

CAPÍTULO XX

CONTRATO DE CESIÓN

FELIPE PALAU Y EDUARDO MIRANDA 1427

1. INTRODUCCIÓN 1427

1.1. Definición 1427

1.2. Causa del contrato: diferencia respecto del contrato de licencia 1428

1.3. Notas características del contrato de cesión 1429

2. RÉGIMEN JURÍDICO 1429

2.1. Normativa específica del contrato 1429

2.1.1. Normativa de patentes 1429

2.1.2. Normativa de marcas 1430

2.1.3. Normativa de diseños industriales 1430

2.1.4. Normativa de secretos empresariales 1430

2.1.5. Normativa de obtenciones vegetales 1430

2.2. Normativa del contrato de compraventa 1430

2.3. Normativa general en materia de obligaciones y contratos (mercantil y civil) 1431

2.4. Normativa de defensa de la competencia 1431

3. ELEMENTOS 1432

3.1. Personales 1432

3.2. Formales 1432

3.3. Reales 1433

3.3.1. Objeto 1433

3.3.2. Precio 1434

4. OBLIGACIONES 1434

4.1. Obligaciones del cedente 1434

4.1.1. Obligación del cedente de garantizar la transmisión de la propiedad industrial en condiciones adecuadas 1434

4.1.2. (sigue) Responsabilidad por evicción 1436

Página

4.1.3. (sigue) Responsabilidad por vicios o defectos ocultos 1437

4.1.4. Responsabilidad civil frente a terceros 1438

4.2. Obligaciones del cesionario 1439

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1439

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 1440

CAPÍTULO XXI

CONTRATO DE LICENCIA

FELIPE PALAU Y EDUARDO MIRANDA 1441

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA 1442

1.1. Definición 1442

1.1.1. Concepción positiva 1443

1.1.2. Consentimiento 1443

1.1.3. Objeto del contrato 1444

1.1.4. Causa 1444

2. MODALIDADES 1445

2.1. En función del origen de la legitimación: licencias contractuales, de pleno derecho y obligatorias 1445

2.2. Según su carácter exclusivo: licencias exclusivas y no exclusivas 1445

2.3. En función del derecho licenciado 1446

3. NOTAS CARACTERÍSTICAS 1447

3.1. Típico 1447

3.2. Consensual 1447

3.3. Oneroso y conmutativo 1447

3.4. Bilateral y sinalagmático 1448

3.5. De duración o tracto sucesivo 1448

3.6. Intuitu personae o intuitu instrumenti y de colaboración 1449

3.7. De naturaleza mercantil 1450

Página

4. NATURALEZA JURÍDICA: DELIMITACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OTROS CONTRATOS TÍPICOS 1451

5. RÉGIMEN JURÍDICO 1454

5.1. Normativa específica del contrato 1454

5.1.1. Normativa de patentes 1455

5.1.2. Normativa de obtenciones vegetales 1456

5.1.3. Normativa sobre diseños industriales 1457

5.1.4. Normativa de marcas 1457

5.1.5. Normativa de secretos empresariales 1458

5.2. Normativa de los contratos más próximos 1458

5.2.1. Normativa del contrato de arrendamiento 1458

5.2.2. Normativa del contrato de compraventa 1459

6. ELEMENTOS 1459

6.1. Personales 1459

6.2. Formales 1460

6.3. Reales 1462

6.3.1. Objeto 1462

6.3.2. Precio 1462

7. OBLIGACIONES 1462

7.1. Obligaciones del licenciante 1463

7.1.1. Obligación de puesta a disposición 1463

7.1.2. Obligación de mantener al licenciatario en el goce pacífico del derecho 1464

7.1.3. Obligación de saneamiento 1464

7.1.4. (sigue) Responsabilidad por evicción 1465

7.1.5. (sigue) Responsabilidad por vicios o defectos ocultos 1467

7.1.6. Responsabilidad civil frente a terceros 1468

7.2. Obligaciones del licenciatario 1469

7.2.1. Obligación de pago del precio de la licencia 1469

Página

7.2.2. Obligación de secreto o confidencialidad 1470
7.2.3. Obligación de explotar del derecho licenciado 1471
7.2.4. Restricciones a la concesión de sublicencias..... 1472
7.3. Algunas consideraciones en materia antitrust 1472
8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO..... 1473
8.1. Incumplimiento del contrato 1473
8.2. Otras causas de terminación del contrato 1475
8.2.1. Muerte o extinción de alguna de las partes..... 1475
8.2.2. Finalización del plazo pactado..... 1475
8.2.3. Denuncia o desistimiento unilateral de alguna de las partes 1476
8.2.4. Caducidad del derecho 1476
8.2.5. Nulidad del derecho 1476
8.3. Incidencia de la declaración en concurso de alguna de las partes del contrato de licencia..... 1478
8.3.1. Concurso del licenciante..... 1478
8.3.2. Concurso del licenciatario 1479
APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1479
APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA..... 1481
APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1481

CAPÍTULO XXII
LICENCIAS OBLIGATORIAS
EDUARDO MIRANDA 1485
1. INTRODUCCIÓN..... 1485
2. LICENCIAS DE PLENO DERECHO 1487
3. LICENCIAS OBLIGATORIAS 1489
3.1. Régimen jurídico 1489
3.2. Procedimiento de concesión..... 1491
3.3. Caracterización y clasificación de las licencias obligatorias .. 1492

Página

3.3.1. Licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación 1494
3.3.2. Licencia obligatoria por dependencia 1495
3.3.3. Licencia por prácticas anticompetitivas 1497
3.3.4. Licencias obligatorias por motivos de interés público 1499
3.3.5. Licencia para fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública 1500

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1502
APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 1504

CAPÍTULO XXIII
HIPOTECA MOBILIARIA Y OTRAS GARANTÍAS
FELIPE PALAU 1505

1. INTRODUCCIÓN 1505
2. HIPOTECA MOBILIARIA 1506
2.1. Régimen jurídico 1506
2.2. Objeto 1506
2.2.1. Enumeración 1506
2.2.2. Requisitos 1507
2.2.3. Extensión 1510
2.3. Constitución 1511
2.4. Contenido 1513
2.4.1. Obligaciones del garante 1513
2.4.2. Facultades del acreedor: la ejecución de la hipoteca 1514
2.5. Extinción de la hipoteca mobiliaria 1516
3. OTRAS GARANTÍAS 1517
APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1518
APÉNDICE RESOLUCIONES CITADAS 1519

Página

PARTE CUARTA

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO XXIV

ACCIONES CIVILES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

JOSÉ MASSAGUER 1523

1. INTRODUCCIÓN 1524

2. ACCIÓN DECLARATIVA 1526

2.1. Régimen jurídico 1526

2.2. Objeto 1526

2.3. Presupuestos 1526

2.4. Inanidad de los registros de cobertura 1527

2.5. Acción negatoria 1529

3. ACCIÓN DE CESACIÓN 1531

3.1. Régimen jurídico 1531

3.2. Objeto 1531

3.3. Presupuestos 1532

3.4. Contenido 1534

3.5. Indemnización coercitiva 1537

3.6. Indemnización sustitutoria 1538

4. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 1539

4.1. Régimen jurídico 1540

4.2. Objeto 1541

4.3. Presupuestos 1547

4.3.1. Antijuridicidad 1547

4.3.2. Daño real y efectivo 1547

4.3.3. Nexo de imputación 1550

4.3.4. Relación de causalidad 1552

Página

4.4. Contenido 1554

4.4.1. Daños directos..... 1556

4.4.2. Lucro cesante 1558

4.4.3. Beneficio del infractor..... 1562

4.4.4. Precio de la licencia hipotética 1563

4.4.5. Daño moral 1568

4.4.6. Relación entre los conceptos indemnizables 1569

4.4.7. Período indemnizable..... 1571

4.4.8. Especialidades en materia de daños derivados de la infracción de patentes 1572

A) Incumplimiento de la obligación de explotación de la patente infringida..... 1572

B) Daños derivados de la infracción indirecta de la patente 1573

C) Daños derivados de la infracción de patentes y otros derechos de propiedad industrial sobre productos complejos..... 1575

4.4.9. Especialidades en materia de daños derivados de la infracción de marcas y diseños industriales 1576

4.4.10. Especialidades en materia de daños derivados de la violación de secretos empresariales 1580

A) Perjuicios económicos..... 1582

B) Daño emergente..... 1582

C) Lucro cesante 1582

D) Enriquecimiento injusto..... 1584

E) Suma a tanto alzado que incluye regalía hipotética 1585

F) Acumulabilidad de lucro cesante y beneficio del infractor 1586

G) Aplicación del régimen general a los trabajadores 1588

Página

4.4.11. Especialidades en materia de daños derivados de la infracción de obtenciones vegetales 1588

4.5. Modalidades de resarcimiento de daños no pecuniarias 1590

4.6. Costas procesales 1590

5. ACCIÓN DE REMOCIÓN 1591

5.1. Régimen jurídico 1592

5.2. Objeto 1593

5.3. Presupuestos 1593

5.4. Contenido 1593

5.4.1. Medidas de remoción típicas 1594

5.4.2. Medidas de remoción innominadas 1596

5.4.3. Inexistencia de indemnizaciones coercitivas 1597

5.5. Destinatarios 1597

6. ACCIONES DE CESACIÓN Y REMOCIÓN CONTRA INTERMEDIARIOS 1598

6.1. Régimen jurídico 1598

6.2. Intermediarios 1600

6.3. Naturaleza 1601

6.4. Presupuestos 1602

6.5. Objeto y contenido 1604

7. ACCIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA 1608

8. PRESCRIPCIÓN 1608

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1610

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 1611

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1611

CAPÍTULO XXV

PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

JOSÉ MASSAGUER 1617

1. INTRODUCCIÓN 1617

Página

2. RÉGIMEN JURÍDICO 1619
3. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 1622
4. PRESUPUESTOS 1627
4.1. Presupuestos formales 1627
4.2. Presupuestos sustantivos 1629
5. ACREEDOR Y DEUDOR DE LA PRESTACIÓN INDEMNIZATORIA 1632
6. OBJETO Y CONTENIDO 1632
7. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL 1636
8. ASPECTOS PROCESALES 1638
APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1639
APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA Y CONSULTADA 1640
APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 1640

CAPÍTULO XXVI
MEDIDAS EN FRONTERA
JOSÉ MASSAGUER 1643
1. INTRODUCCIÓN 1643
2. RÉGIMEN JURÍDICO 1644
3. OBJETO 1644
4. CONTENIDO DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA 1645
5. COMPETENCIA 1646
6. TRAMITACIÓN 1647
6.1. Procedimiento ordinario 1647
6.2. Procedimiento relativo a pequeños envíos 1648
APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 1649
APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1649
APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1649

Página

CAPÍTULO XXVII

DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PAZ LLORIA GARCÍA 1651

1. INTRODUCCIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES 1652

2. CUESTIONES COMUNES 1653

2.1. El bien jurídico protegido y los sujetos 1653

2.2. La inscripción registral como elemento objetivo-subjetivo 1655

2.3. Elementos subjetivo: finalidad industrial, comercial o agraria 1656

2.4. Publicación de la sentencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas 1657

3. DELITOS REFERIDOS A LAS INVENCIONES Y LAS CREACIONES INDUSTRIALES. ART. 273 DEL CP 1658

3.1. Introducción: naturaleza del delito 1658

3.2. Bien jurídico y sujetos 1659

3.3. Objeto material 1660

3.4. Conducta típica 1661

4. DELITOS RELATIVOS A LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS OBTENCIONES VEGETALES 1663

4.1. Introducción: posición sistemática 1663

4.2. Bien jurídico y necesidad de confusión o engaño en relación con los signos distintivos. Los sujetos del delito 1664

4.3. Objeto material: signos distintivos y obtenciones vegetales 1667

4.4. Tipo básico relativo a marcas y signos distintivos del art. 274.1 del CP 1669

4.5. Tipos privilegiados relativos a marcas y signos distintivos del art. 274. 2 y 3 del CP. Venta al por menor, venta ambulante y fabricación de los signos distintivos 1672

4.6. Delitos contra el derecho de explotación de las obtenciones vegetales 1674

Página

5. DELITOS RELATIVOS A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS 1676

5.1. Posición sistemática y bien jurídico. Los sujetos 1676

5.2. Objeto material 1677

5.3. La conducta típica: elementos objetivos y subjetivos 1678

5.4. Relaciones concursales 1679

5.5. El problema de la penalidad 1681

6. TIPOS AGRAVADOS DEL ART. 276 DEL CP 1681

6.1. Beneficio de especial trascendencia y especial gravedad. Art. 276 a y b del CP 1682

6.2. Pertenencia a organización o asociación criminal 1683

6.3. Uso de menores de edad 1684

7. DIVULGACIÓN DE PATENTE SECRETA. ART. 277 DEL CP 1684

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1686

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1688

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1688

CAPÍTULO XXVIII

DELITOS RELATIVOS A LOS SECRETOS EMPRESARIALES

ÓSCAR MORALES 1693

1. INTRODUCCIÓN 1694

2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS DE REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA 1696

3. OBJETO MATERIAL DEL DELITO: CONCEPTO Y ALCANCE DEL SECRETO EN LOS ARTÍCULOS 278 A 280 DEL CP 1701

3.1. Concepto de secreto 1701

3.2. Delimitación del concepto de secreto de empresa 1702

3.2.1. Exclusiones 1702

Página

3.2.2. Especial referencia a la experiencia o habilidades honestamente adquiridas durante la carrera profesional 1704

3.2.3. Alcance del secreto de empresa 1704

3.3. El soporte material del secreto 1708

4. COMPORTAMIENTOS PENALMENTE RELEVANTES 1710

4.1. Introducción 1710

4.2. El artículo 278 del Código Penal: Estructura típica y alcance. Los conceptos de apoderamiento y revelación 1711

4.2.1. Estructura típica del artículo 278.1 del Código Penal 1711

4.2.2. La utilización de mecanismos del artículo 197.1 del Código Penal 1713

4.2.3. El artículo 197 bis, apartado 1: acceso no consentido a sistemas de información y su incidencia en el artículo 278 del Código Penal 1715

4.2.4. El artículo 197 bis, apartado 2 del Código Penal: emisiones electromagnéticas y revelación de secretos empresariales 1720

4.2.5. El apoderamiento, difusión y revelación 1726

(A) Apoderamiento 1726

(B) Difusión, revelación o cesión a terceros 1730

4.3. El delito de indiscreción del artículo 279 del Código PenaL .. 1734

4.3.1. Revelación, difusión y cesión a terceros 1734

4.3.2. El tipo privilegiado de utilización en provecho propio 1738

4.4. Revelación por quien no ha participado del descubrimiento. El art. 280 del CP 1740

5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1743

6. LA CONDICIÓN DE PERSEGUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO PENAL 1746

6.1. Alcance del término «denuncia» 1747

Página

6.2. La excepción de naturaleza pública: Intereses generales y pluralidad de personas 1748

6.3. Denuncia y continuidad delictiva 1749

6.4. Control casacional 1749

6.5. Agraviado y perjudicado en los delitos de los arts. 278 a 280 del CP 1749

7. MEDIDAS PROCESALES DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL 1750

7.1. Medidas objetivas y subjetivas de restricción del conocimiento 1750

7.2. Medidas cautelares 1753

8. TEMERIDAD Y COSTAS 1754

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1754

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1757

PARTE QUINTA

PROCESOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO XXIX

PROCESO DE INFRACCIÓN

JOSÉ MASSAGUER Y GUILLERMO SCHUMANN 1763

1. INTRODUCCIÓN 1764

2. RÉGIMEN JURÍDICO 1765

3. JURISDICCIÓN 1766

4. COMPETENCIA 1766

4.1. Competencia internacional 1766

4.2. Competencia objetiva 1769

4.3. Competencia territorial 1771

5. LEGITIMACIÓN ACTIVA 1772

5.1. Titular 1772

5.2. Cotitular 1774

5.3. Usufructuario 1775

Página

5.4. Licenciatario 1775

5.5. Otros 1780

6. LEGITIMACIÓN PASIVA 1781

6.1. Infractores y coinfractores 1781

6.2. Inductores, colaboradores y cooperadores 1782

6.3. Intermediarios 1783

7. ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA LA PREPARACIÓN DEL PROCESO 1785

7.1. Requerimientos previos 1786

7.2. Los medios alternativos de resolución de controversias 1787

7.3. El uso de un medio adecuado de solución de controversias en vía no jurisdiccional como requisito de procedibilidad 1788

7.4. Diligencias preliminares: disposiciones comunes 1793

7.4.1. Naturaleza, finalidad y objeto 1793

7.4.2. Competencia 1794

7.4.3. Legitimación 1796

7.4.4. Caución 1796

7.5. Diligencias de información 1797

7.5.1. Naturaleza, finalidad y objeto 1797

7.5.2. Presupuestos 1798

7.5.3. Solicitud 1798

7.5.4. El uso abusivo de las diligencias de información 1799

7.5.5. Tramitación 1799

7.5.6. Tratamiento de la información averiguada 1800

7.5.7. Compensación 1800

7.6. Diligencias de comprobación de hechos 1801

7.6.1. Naturaleza, finalidad y objeto 1801

7.6.2. Presupuestos 1802

7.6.3. Solicitud 1802

7.6.4. Tramitación 1803

Página

7.6.5. Tratamiento de los resultados de las diligencias 1804

7.6.6. Compensación 1806

7.7. Medidas de aseguramiento de prueba 1806

7.7.1. Naturaleza, finalidad y objeto 1806

7.7.2. Presupuestos 1807

7.7.3. Tramitación 1807

7.7.4. Interposición de la demanda 1808

8. NATURALEZA DEL PROCESO 1808

9. DEMANDA 1809

10. ACTUACIONES DEL DEMANDADO ANTE LA DEMANDA 1810

10.1. La contestación a la demanda 1810

10.2. La alegación de la nulidad o la caducidad del derecho de propiedad industrial por medio de excepción o reconvención 1811

10.3. El tratamiento procesal como excepción reconvencional de la alegación de nulidad 1814

11. LIMITACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES DE LA PATENTE 1814

12. RELACIÓN Y CONEXIÓN ENTRE PROCESOS CIVILES Y ENTRE ESTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1816

12.1. Situaciones de prejudicialidad 1817

12.2. Acumulación de procesos 1818

12.3. Situaciones de litispendencia 1819

12.4. Litispendencia y conexidad transnacional 1820

13. PRUEBA 1821

13.1. Dictamen pericial 1821

13.2. (sigue) Especial consideración de algunas cuestiones habituales en los procesos de infracción de patente en materia de prueba pericial 1823

13.2.1. Vinculación de los peritos con las partes 1823

13.2.2. Cualificación y perfil de los peritos 1823

Página

13.2.3. Aportación de dictámenes periciales por la parte actora tras la contestación a la demanda 1824

13.2.4. Aportación de informes periciales antes aportados a procesos de infracción sustanciados en otros países 1824

13.2.5. Informes periciales de la OEPM 1824

13.3. Exhibición documental 1825

13.4. Informes elaborados por detectives privados 1826

13.5. Otros modos de fijación de los hechos como ciertos: las presunciones legales 1826

13.6. Tratamiento de la información confidencial aportada al proceso 1828

13.7. Especial consideración de la prueba del daño indemnizable .. 1832

14. SENTENCIA 1833

14.1. Los pronunciamientos de la sentencia 1834

14.2. La terminación anormal del proceso 1834

15. RECURSOS 1835

16. COSA JUZGADA MATERIAL Y EFECTOS MATERIALES DERIVADOS DE LA SENTENCIA 1836

17. EJECUCIÓN 1838

18. MEDIDAS CAUTELARES 1839

18.1. Presupuestos 1840

18.1.1. Apariencia de buen derecho 1840

18.1.2. (sigue) Defensa de nulidad 1841

18.1.3. Peligro por la mora procesal 1843

18.1.4. Caución 1845

18.1.5. ¿Es exigible que el solicitante explote el derecho aparentemente infringido? 1846

18.2. Características generales 1846

18.3. Objeto, alcance y contenido 1847

18.3.1. Cesación y prohibición 1848

Página

18.3.2. Retención y depósito 1848

18.3.3. Afianzamiento de la indemnización de daños y perjuicios y el embargo de los bienes y derechos del demandado..... 1849

18.3.4. Anotaciones registrales 1849

18.3.5. Otras medidas 1850

18.4. Competencia 1850

18.5. Competencia internacional: tutela cautelar transfronteriza... 1851

18.6. Legitimación 1852

18.7. Tramitación..... 1852

18.8. Ejecución del auto de medidas cautelares 1854

18.9. Caución sustitutoria 1855

18.10. Alzamiento 1855

18.11. Exacción de daños y perjuicios 1856

18.12. Escritos preventivos 1858

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1862

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA..... 1863

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1863

CAPÍTULO XXX

PROCESO CIVIL DE NULIDAD Y CADUCIDAD

GUILLERMO SCHUMANN..... 1871

1. INTRODUCCIÓN..... 1872

2. PROCESO DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES REGISTRADOS..... 1873

2.1. Jurisdicción, competencia internacional, objetiva y territorial 1874

2.2. Legitimación activa 1876

2.3. Legitimación pasiva 1877

2.4. Las especialidades del proceso declarativo..... 1877

2.4.1. Demanda..... 1878

Página

2.4.2. La notificación de la demanda a terceros con derechos inscritos 1879

2.4.3. La anotación preventiva de la demanda 1880

2.4.4. Conductas posibles del demandado: la contestación a la demanda y la eventual reconvención por infracción 1880

2.4.5. La limitación de las reivindicaciones de la patente . 1881

2.4.6. Relación y conexión entre procesos civiles: la litispendencia y la prejudicialidad 1882

2.4.7. La acreditación de los hechos constitutivos de la acción: la solicitud de oficio de un dictamen pericial .. 1883

2.4.8. La cosa juzgada material de la sentencia que declara la nulidad o la caducidad del título 1884

2.4.9. La preclusión de causas de pedir en los procesos sobre nulidad y caducidad (art. ..... 400 LEC) 1885

2.5. Las especialidades del proceso ejecutivo 1888

3. PROCESO DE NULIDAD Y CADUCIDAD EN MATERIA DE MARCAS 1889

3.1. El monopolio de la OEPM para declarar por vía principal la nulidad o la caducidad de la marca 1890

3.2. Jurisdicción, competencia internacional, objetiva y territorial . 1891

3.3. Legitimación activa 1891

3.4. Legitimación pasiva 1891

3.5. Las especialidades del proceso declarativo 1892

3.5.1. La reconvención 1892

3.5.2. La anotación preventiva de la demanda 1892

3.5.3. Relación y conexión entre procesos civiles: la litispendencia y la prejudicialidad 1892

3.5.4. La acreditación de los hechos constitutivos de la acción: la presunción iuris tantum sobre el (no) uso efectivo de la marca 1893

Página

3.5.5. La cosa juzgada material de la sentencia que declara la nulidad o la caducidad de la marca 1894

3.5.6. La preclusión de causas de pedir en los procesos sobre nulidad y caducidad (art. 400 LEC) 1894

3.6. Las especialidades del proceso ejecutivo 1895

4. PROCESO DE NULIDAD EN MATERIA DE OBTENCIONES VEGETALES 1895

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1896

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 1897

CAPÍTULO XXXI

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCAS

JOSÉ MASSAGUER 1899

1. INTRODUCCIÓN 1899

2. RÉGIMEN JURÍDICO 1900

3. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO GENERAL DE LA NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 1903

4. ACCIÓN DE NULIDAD ADMINISTRATIVA 1906

4.1. Causas 1906

4.2. Legitimación 1906

4.2.1. Legitimación activa 1906

4.2.2. Legitimación pasiva 1908

4.2.3. Intervinientes 1909

4.3. Plazo 1909

5. ACCIÓN DE CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 1910

5.1. Causas 1910

5.2. Legitimación 1910

5.3. Plazo 1911

6. PROCEDIMIENTO 1911

6.1. Competencia 1912

Página

6.2. Solicitud 1913

6.2.1. Presentación..... 1913

6.2.2. Contenido y forma..... 1913

6.3. Incoación del expediente 1915

6.3.1. Admisión e inadmisión de la solicitud..... 1915

6.3.2. Efectos de la admisión 1916

6.4. Fase contradictoria 1919

6.5. Contestación a la solicitud de nulidad 1920

6.6. Especial consideración de la defensa de falta de uso en asuntos de nulidad 1920

6.7. Prueba 1923

7. RESOLUCIÓN..... 1925

7.1. Plazo 1925

7.2. Contenido y forma 1926

7.3. Efectos sustantivos 1926

7.4. Efectos administrativos y procesales..... 1928

7.5. Publicidad 1930

7.6. Vías de recurso 1931

7.7. Otras formas de terminación 1931

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1932

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 1933

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS..... 1933

CAPÍTULO XXXII

PROCESO CIVIL DE IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

JOSÉ MASSAGUER..... 1935

1. INTRODUCCIÓN..... 1935

2. RÉGIMEN JURÍDICO 1936

3. RESOLUCIONES IMPUGNABLES 1938

Página

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 1940

4.1. Impugnación, recurso y proceso de impugnación 1940

4.2. Naturaleza del proceso de impugnación 1941

4.2.1. Proceso declarativo 1941

4.2.2. Proceso plenario 1942

4.2.3. Proceso declarativo especial 1943

4.3. Ámbito del enjuiciamiento 1945

5. COMPETENCIA 1950

5.1. Competencia internacional 1950

5.2. Competencia objetiva 1950

5.3. Competencia territorial… y un apunte final sobre competencia objetiva 1950

6. LEGITIMACIÓN 1952

6.1. Legitimación activa 1952

6.2. Legitimación pasiva 1953

7. PLAZO PARA IMPUGNAR 1955

8. TRAMITACIÓN 1956

9. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 1956

9.1. Interposición de la impugnación y presentación de la demanda 1956

9.2. Forma y contenido 1957

9.3. Admisión a trámite 1958

9.4. Efectos 1958

10. ACTUACIONES PROCESALES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 1959

10.1 Reclamación del expediente 1960

10.2. Emplazamiento del recurrente para deducir la demanda 1961

11. DEMANDA 1962

11.1. Emplazamiento de la OEPM y los interesados para su personación 1962

11.2. Forma y contenido 1963

Página

11.3. Pretensiones 1966

11.4. Admisión de la demanda 1967

11.5. Efectos 1968

11.6. Publicidad 1969

12. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 1971

12.1. Actuaciones procesales previas a la presentación de la contestación a la demanda 1971

12.2. Forma y contenido 1972

13. PRUEBA 1973

14. CELEBRACIÓN DE VISTA 1974

15. SENTENCIA 1975

15.1. Contenido y parte dispositiva 1975

15.2. Cosa juzgada 1976

15.3. Publicidad 1979

15.4. Otras formas de terminación 1980

16. VÍAS DE RECURSO 1980

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 1980

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 1981

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 1982

CAPÍTULO XXXIII

PROCESOS PENALES RELATIVOS A DELITOS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

GUILLERMO SCHUMANN 1985

1. INTRODUCCIÓN 1986

2. PROTECCIÓN PENAL Y CIVIL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 1987

2.1. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal 1988

2.2. El tratamiento procesal de la acción civil en el proceso penal 1988

3. SUJETOS EN EL PROCESO PENAL 1990

Página

3.1. El actor civil y las personas civilmente responsables 1990

3.2. La responsabilidad penal de la persona jurídica 1991

4. CUESTIONES PREJUDICIALES NO PENALES EN EL PROCESO PENAL 1991

5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 1993

5.1. La competencia internacional de los tribunales penales españoles 1993

5.2. La competencia objetiva para el enjuiciamiento 1994

5.3. La competencia objetiva para la instrucción 1995

5.4. La competencia territorial 1995

5.5. La conexidad delictiva 1996

6. PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ADECUADO 1997

7. INICIO DEL PROCESO 1997

7.1. La denuncia y la querella 1998

7.2. El atestado policial 1998

8. FASE DE INSTRUCCIÓN 1999

8.1. Las diligencias de investigación ordinarias y restrictivas de derechos fundamentales 1999

8.1.1. La entrada y el registro del domicilio y lugares cerrados 2000

8.1.2. La investigación sobre el cuerpo del delito y la incautación de los efectos 2000

8.1.3. El agente encubierto 2001

8.1.4. Los mandamientos a las oficinas y los registros públicos 2002

8.1.5. El peritaje 2002

8.2. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena penal y sus consecuencias accesorias: la realización anticipada de los efectos del delito 2003

8.3. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena de naturaleza civil 2004

9. FASE INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL 2005

Página

9.1. La práctica de la prueba 2005

9.2. La aplicación de las medidas de protección de la información confidencial en el proceso penal (art. 15 LSE) 2006

10. SENTENCIA 2008

11. RECURSOS FRENTE A LA SENTENCIA Y LA REVISIÓN PENAL 2009

12. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 2010

13. CONFORMIDAD DE LOS ACUSADOS 2010

14. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS 2011

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 2013

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 2014

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 2014

CAPÍTULO XXXIV

ARBITRAJE

JOSÉ MASSAGUER 2017

1. INTRODUCCIÓN 2017

2. ARBITRAJE DE LAS DISPUTAS RELATIVAS A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 2018

2.1. Arbitrabilidad de las controversias registrales 2018

2.2. Régimen y naturaleza jurídica 2020

2.3. Objeto 2021

2.4. Modalidad 2025

2.5. Especialidades del convenio arbitral 2025

2.5.1. Partes 2026

2.5.2. Notificación 2026

2.5.3. Efectos 2027

2.6. Especialidades del laudo 2027

3. ARBITRAJE DE LAS DISPUTAS RELATIVAS A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2028

Página

4. ARBITRAJE DE LAS DISPUTAS SOBRE NULIDAD Y CADUCIDAD 2030

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 2032

PARTE SEXTA

TRATAMIENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN OTRAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

CAPÍTULO XXXV

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

FERNANDO DE LA VEGA 2035

1. INTRODUCCIÓN 2036

2. RELACIONES ENTRE EL DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2038

3. ELEMENTOS DEL DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2040

3.1. Introducción 2040

3.2. Conductas prohibidas 2040

3.2.1. Conductas colusorias 2041

3.2.2. Abuso de posición dominante 2043

3.2.3. Falseamiento de la competencia por actos desleales 2044

3.3. Poder de mercado de los autores de las conductas y demás operadores del mercado relevante 2045

3.4. Impacto de la conducta sobre parámetros de competencia 2046

3.5. Afectación significativa sobre la competencia 2047

3.6. Existencia o ausencia de autorizaciones generales 2050

3.7. Otros elementos 2050

4. CONDUCTAS VINCULADAS A LA INNOVACIÓN Y, EN SU CASO, EXPLOTACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2051

Página

4.1. Introducción 2051

4.2. Caracterización antitrust de las conductas vinculadas a la innovación y, en su caso, explotación de bienes inmateriales. 2052

4.3. Restricciones de competencia ilícitas por el objeto 2053

4.3.1. Introducción 2053

4.3.2. Acuerdos puros de investigación..... 2054

4.3.3. Acuerdos de investigación y explotación de resultados..... 2054

4.4. Restricciones de competencia autorizadas 2056

4.4.1. Ámbito objetivo de la autorización 2056

4.4.2. Condiciones generales de la autorización 2057

4.4.3. Duración y umbrales..... 2059

4.5. Restricciones de competencia autorizables 2060

4.5.1. Ámbito objetivo autorizable..... 2060

4.5.2. Criterios generales para la autorización 2061

5. CONDUCTAS VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN UNILATERAL DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE) 2062

5.1. Introducción 2062

5.2. Conductas vinculadas a la explotación de patentes farmacéuticas 2063

5.3. Conductas vinculadas a la explotación de activos esenciales . 2067

5.3.1. Introducción 2067

5.3.2. Denegación del acceso..... 2068

5.3.3. Obstaculización del acceso 2071

5.3.4. Destrucción 2073

6. CONDUCTAS VINCULADAS A LA CESIÓN O LICENCIA DE DETERMINADOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA)..... 2074

6.1. Introducción y ámbito de aplicación..... 2074

6.2. Caracterización antitrust de las conductas para la explotación de bienes inmateriales tecnológicos..... 2077

Página

6.2.1. Conductas de carácter vertical u horizontal 2078

6.2.2. Conductas cuyas restricciones de competencia pueden causar eficiencias específicas 2078

6.2.3. Conductas vinculadas directamente con la explotación de un derecho de exclusiva..... 2079

6.3. Evaluación de las restricciones de competencia derivadas de las conductas para la explotación de un bien inmaterial tecnológico..... 2080

6.3.1. Ámbito objetivo de la evaluación antitrust 2080

6.3.2. Restricciones de competencia ilícitas 2081

6.3.3. Restricciones de competencia autorizadas 2086

6.3.4. Restricciones de competencia autorizables..... 2092

6.4. Restricciones de competencia derivadas de la creación de consorcios de derechos de propiedad industrial y de sus acuerdos de explotación 2096

6.4.1. Introducción 2096

6.4.2. Valoración antitrust de las restricciones en acuerdos que crean el consorcio..... 2097

6.4.3. Valoración antitrust de las restricciones en acuerdos de explotación del consorcio con terceros 2098

7. CONDUCTAS VINCULADAS A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..... 2099

7.1. Introducción 2099

7.2. Especialidades del mercado agrario 2101

7.3. Otras especialidades 2103

8. CONDUCTAS VINCULADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS..... 2104

8.1. Introducción y ámbito de aplicación..... 2104

8.2. Marco jurídico..... 2105

8.3. Restricciones de competencia ilícitas por el objeto 2106

8.4. Restricciones de competencia autorizadas..... 2109

Página

8.4.1. Ámbito objetivo 2109

8.4.2. Criterio para la autorización (umbral de cuota de mercado) 2111

8.5. Restricciones de competencia autorizables 2112

9. CONTROL DE CONCENTRACIONES 2114

9.1. Introducción 2114

9.2. Presupuestos del control 2115

9.3. Contenido del control 2117

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 2121

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 2123

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 2123

CAPÍTULO XXXVI

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE SOCIEDADES

MERCEDES SÁNCHEZ RUIZ 2127

1. INTRODUCCIÓN 2128

2. DENOMINACIONES SOCIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS: DELIMITACIÓN Y CONFLICTOS 2129

2.1. La denominación social: funciones y régimen jurídico 2129

2.2. Denominaciones sociales y nombres comerciales: diferenciación teórica y conflictos prácticos 2133

2.3. La denominación o razón social de una persona jurídica y su eventual confusión con el nombre comercial o la marca de un tercero 2135

2.4. El derecho al nombre como limitación del derecho de marca o nombre comercial 2137

2.5. Prohibición de otorgar denominaciones confundibles con marcas o nombres comerciales renombrados 2140

2.6. Disolución de pleno Derecho de la sociedad incumplidora de una condena al cambio de la denominación social infractora 2142

3. APORTACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL AL CAPITAL DE SOCIEDADES ANÓNIMAS O LIMITADAS 2143

Página

3.1. Significado y régimen jurídico de las aportaciones sociales ... 2143

3.2. Los derechos de propiedad industrial como objeto de aportación ... 2145

3.3. Aportación de un derecho de propiedad industrial «a título de uso» ... 2150

4. INFORMACIÓN SOCIETARIA Y SECRETO EMPRESARIAL ... 2152

4.1. Preliminar ... 2152

4.2. La información como derecho del socio: régimen general en las sociedades de capital ... 2155

4.3. Sociedades cotizadas: régimen especial del derecho de información, «información relevante» e «información privilegiada» ... 2158

4.4. El deber de secreto como manifestación del deber de lealtad de los administradores sociales ... 2160

4.5. Prohibición de uso de información confidencial con fines privados y deber de evitar conflictos de intereses ... 2164

4.6. Violación concurrente de secretos empresariales y deberes de lealtad ... 2165

5. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EMPRESAS EMERGENTES (STARTUPS) ... 2166

5.1. Especialidades jurídico-societarias y requisitos de la «empresa emergente» ... 2166

5.2. Certificación del carácter innovador y derechos de propiedad industrial ... 2168

6. LA «ASOCIACIÓN» TITULAR DE UNA MARCA COLECTIVA ... 2171

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 2174

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 2177

CAPÍTULO XXXVII

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA INSOLVENCIA

MARÍA JOSÉ VERDÚ CAÑETE ... 2181

1. INTRODUCCIÓN ... 2182

Página

2. TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SITUACIONES DE CRISIS FINANCIERA 2183

2.1. Integración de bienes y derechos en la masa activa del concurso. Valoración 2183

2.2. Venta anticipada en la fase común del concurso 2185

2.3. Transmisión de derechos de propiedad industrial con una unidad productiva 2186

2.4. Especialidades en la transmisión de derechos de propiedad industrial 2189

2.4.1. Requisitos de validez y eficacia 2189

2.4.2. Especial referencia a la transmisión de patentes 2190

(A) Transmisión de conocimientos técnicos necesarios para la explotación 2191

(B) Responsabilidad del transmitente por evicción 2192

(C) Responsabilidad frente a terceros por defectos de la invención 2193

2.4.3. Referencia a la cesión de marcas 2194

3. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y PRECONCURSAL SOBRE LOS CONTRATOS DE LICENCIA. 2194

3.1. Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de licencia 2194

3.1.1. Concurso del licenciatario 2195

(A) Cláusulas contractuales de resolución 2195

(B) Resolución por incumplimiento 2197

(C) Inclusión del contrato de licencia en la masa activa o inclusión en la unidad productiva 2197

(D) Caducidad del derecho por falta de uso 2198

3.1.2. Concurso del licenciante 2200

(A) Resolución del contrato 2200

(B) Transmisión de derechos licenciados en el concurso 2201

Página

(C) Ejercicio de acciones por violación de derechos de propiedad industrial 2202

3.2. Contratos de licencia y planes de reestructuración 2203

3.2.1. Regla general de vigencia del contrato de licencia.. 2203

3.2.2. Resolución del contrato en interés la reestructuración 2205

3.3. Concesión de licencias obligatorias 2205

4. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE MICROEMPRESAS... 2206

4.1. Concepto de microempresa. Aplicación supletoria del régimen general 2206

4.2. Calificación culpable 2208

4.3. El contrato de licencia en el procedimiento especial de microempresas 2209

4.4. Transmisión de la unidad productiva mediante venta directa . 2210

4.5. Liquidación de derechos de propiedad industrial en la plataforma electrónica 2211

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 2211

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA..... 2214

APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS 2214

CAPÍTULO XXXVIII

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO FISCAL

DAVID VILCHES DE SANTOS, CARLOS ARRIETA MARTÍNEZ Y SANTIAGO TÓRTOLA GARCÍA..... 2215

1. INTRODUCCIÓN..... 2216

2. LA FISCALIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL..... 2216

3. (SIGUE) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES..... 2217

3.1. Amortización, depreciación y otras particularidades 2218

3.2. Reducción por cesión de activos intangibles..... 2220

3.2.1. Contenido del patent box..... 2221

Página

3.2.2. Cálculo de la reducción 2222

3.2.3. Requisitos 2224

3.2.4. Especialidades 2225

3.2.5. Acuerdos previos de calificación y valoración 2226

3.3. Deducción por inversión en investigación y desarrollo e innovación tecnológica 2226

3.3.1. Actividades objeto de la deducción 2227

3.3.2. Cálculo de la deducción 2229

3.3.3. Límites a su aplicación, monetización y tributación mínima 2232

3.3.4. Aplicación e interpretación de la deducción 2235

4. (SIGUE) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2236

5. (SIGUE) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO E IMPOSICIÓN INDIRECTA 2237

5.1. Operaciones realizadas por empresarios o profesionales 2238

5.2. Operaciones realizadas por particulares 2240

6. (SIGUE) FISCALIDAD PATRIMONIAL 2241

7. (SIGUE) OPERACIONES A TÍTULO LUCRATIVO 2242

8. (SIGUE) LA FISCALIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 2243

9. (SIGUE) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 2244

9.1. Convivencia de la normativa doméstica con los Convenios para evitar la doble imposición 2245

9.2. Calificación y reglas de sujeción de las rentas derivadas de la propiedad industrial 2246

9.3. Tributación de las rentas derivadas de la propiedad industrial calificadas como cánones 2252

9.4. Tributación de las rentas asociadas a la propiedad industrial calificadas como ganancias patrimoniales 2255

Página

10. (SIGUE) PRECIOS DE TRANSFERENCIA 2257

10.1. Precios de transferencia en el ámbito internacional 2258

10.2. Régimen de precios de transferencia en España 2259

10.2.1. Particularidades de las operaciones con intangibles 2259

10.2.2. Acuerdos de reparto de costes 2261

10.2.3. Acuerdos previos de valoración con la Administración 2262

11. (SIGUE) IMPOSICIÓN INDIRECTA Y FISCALIDAD PATRIMONIAL 2264

12. (SIGUE) ARANCELES Y MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 2264

13. LAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2265

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA 2266

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA 2266

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS .. 2267

Capítulo I

Introducción al Derecho de la propiedad industrial

JOSÉ MASSAGUER

SUMARIO: 1. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1.1. *Concepto.* 1.2. *Objeto.* 1.3. *Fundamento.* 1.4. *Propiedad industrial y constitución económica.* 1.5. *Propiedad industrial y propiedad intelectual.* 1.6. *Propiedad industrial y propiedad del Código Civil.* 2. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2.1. *Definición.* 2.2. *Naturaleza.* 2.2.1. Derecho privado y Derecho público. 2.2.2. Derecho autónomo y Derecho especial. 2.2.3. Derecho mercantil y otros. 2.2.4. Unidad sistemática. 2.3. *Formación del Derecho de la propiedad industrial.* 3. LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE EN ESPAÑA. 3.1. *Legislación nacional.* 3.1.1. Antecedentes. 3.1.2. Competencia legislativa. 3.1.3. Fuentes del Derecho de la propiedad industrial nacional vigente. 3.1.4. Legislación sobre invenciones y otros hallazgos. 3.1.5. Legislación sobre diseños. 3.1.6. Legislación sobre signos distintivos. 3.1.7. Legislación sobre información no divulgada. 3.1.8. Otras leyes sobre propiedad industrial. 3.2. *Legislación internacional.* 3.2.1. Tratados internacionales de carácter horizontal. 3.2.2. Tratados internacionales de carácter vertical. 3.3. *Legislación de la Unión Europea.* 3.3.1. Directivas horizontales. 3.3.2. Directivas verticales. 3.3.3. Reglamentos. 3.4. *Legislación regional.* 3.4.1. Convenio sobre la patente europea. 3.4.2. Otros. 4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 4.1.. *Tipicidad.* 4.2. *Registro.* 4.3. *Territorialidad.* 4.3.1. Trato nacional. 4.3.2. Prioridad unionista. 4.3.3. Independencia de los derechos nacionales de propiedad industrial. 4.3.4. Contenido mínimo de la protección jurídica de la propiedad industrial. 4.3.5. Plazos de gracia y restablecimiento de derechos de propiedad industrial. 4.3.6. Cláusula de nación más favorecida. 4.4. *Temporalidad.* 4.5. *Patrimonialidad.* 4.6. *Institucionalidad.* 4.7. *Acumulabilidad y complementariedad.* 5. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 5.1. *Atribución de un derecho de exclusión.* 5.2. *Objeto y alcance del derecho de exclusión.* 5.3. *Contenido del derecho de exclusión.* 5.4. *Acciones de defensa.* 6. LAS OFICINAS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 6.1. *Oficina Española de Patentes y Marcas.* 6.1.1. Estatuto. 6.1.2. Funciones. 6.1.3. Procedimiento. 6.2. *Registro de Variedades Vegetales Protegidas.* 6.3. *Oficina Internacional de la OMPI.* 6.4. *Oficina Europea de Patentes.* 6.5. *Oficina Europea de la Propiedad Intelectual y otras agencias de propiedad industrial de la Unión Europea.* 6.6. *Otras oficinas europeas de propiedad industrial.* 7. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DISCIPLINA ACADÉMICA. APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA. APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA. APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS.

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1. CONCEPTO

(1) La propiedad industrial es una institución jurídica en sentido propio, un elemento estructural básico del ordenamiento jurídico y como tal plenamente consolidado en nuestra cultura y tradición jurídica. En particular, la propiedad industrial es la figura jurídica que compone u ordena, por medio de su reglamentación, los intereses particulares y generales relacionados con la generación, protección y explotación de las creaciones industriales del intelecto o, si se prefiere, de las creaciones del ingenio o del espíritu humano de carácter industrial. La propiedad industrial es materia jurídica arraigada y regulada no solo entre nosotros, sino en general y de forma más acusada y eficaz en las sociedades más abiertas y dinámicas. Su reglamentación se encuentra establecida por una legislación especial que esencialmente comparte los mismos propósitos, principios y contenidos en todos los ordenamientos nacionales, lo que en buena medida se debe a los muchos y extendidos instrumentos de Derecho internacional y supranacional que se ocupen de esta materia.

(2) La propiedad industrial es institución que abraza un grupo de creaciones del ingenio humano (con las que parece que están en ciernes de rivalizar los logros de los sistemas de inteligencia artificial generativa) que se distinguen de otras creaciones humanas por su naturaleza inmaterial y su carácter industrial. La primera nota apela a la aptitud de estas creaciones para ser objeto de usos concurrentes sin merma de su integridad, sin dejar de ser como eran antes de su uso, ni pérdida de valor intrínseco. Por su parte, el significado de lo industrial que caracteriza la creación del ingenio de las personas que constituye propiedad industrial es el que corresponde a su acepción más amplia (arg. *ex* art.1.2 y 3 CUP). Así, tienen carácter industrial las creaciones relativas a toda clase de actividades económicas, cualquiera que sea el objeto (productos o servicios),

naturaleza, finalidad y forma de desenvolver la actividad considerada y cualquiera que sea la iniciativa (privada o pública, individual o colectiva, etc.) que impulsa esa actividad, y cualquiera que sea la fase de su desarrollo, desde la producción a la comercialización y utilización. La presencia de la condición industrial en la actividad con la que se relaciona una creación no tiene cariz subjetivo, por lo que no deriva de la aplicación a la que su creador destine la creación de que se trate o pretenda destinarla, sino objetivo, por lo que su presencia resulta de su aptitud natural, abstracta, para utilizarse en actividades económicas.

La propiedad industrial comprende las distintas modalidades o figuras que encarnan y organizan la protección jurídica del conjunto de creaciones industriales frente a su explotación no autorizada. También es expresión que designa la propia creación industrial objeto de las modalidades indicadas. La regulación de estas modalidades de propiedad industrial dispone el régimen de protección y explotación de las invenciones (objeto de protección) y también de las patentes o modelos de utilidad que las protegen (modalidad de protección), los signos distintivos que diferencian unos productos o servicios de otros (objeto) y las marcas que los protegen (modalidad), la apariencia externa de los productos (objeto) y la protección del diseño industrial de que es objeto (modalidad), la información no divulgada (objeto) y el secreto empresarial que la protege (modalidad), por solo mencionar algunos supuestos más consolidados y conocidos de creaciones industriales que se consideran propiedad industrial y sus respectivas modalidades de protección. (3)

Por otra parte, propiedad industrial da nombre al conjunto de facultades que encarnan la sustancia de la protección jurídica atribuida sobre las creaciones industriales (el derecho de propiedad industrial). También tiene por objeto la organización y designa el entramado de normas, organismos administrativos y órganos de la jurisdicción especializados, procedimientos, procesos y medidas que establecen y gestionan de forma coordinada los aspectos formales y sustantivos de la protección de la propiedad industrial y su defensa (sistemas de propiedad industrial). Y, en fin, designa la rama del ordenamiento que regula los distintos aspectos (objeto, modalidad, sistema) de la protección jurídica de la propiedad industrial (el Derecho de la propiedad industrial), así como la disciplina que la estudia. (4)

1.2. OBJETO

La única determinación positiva de la propiedad industrial de carácter transversal vigente en nuestro ordenamiento resulta de la relación de modalidades de propiedad industrial o formas de protección jurídica, que comprende «las patentes (5)

de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal» (art. 1.2 CUP). Esta no es una relación autointegrada, como tampoco una relación exhaustiva.

(6) En relación con el primer aspecto, el CUP guarda silencio acerca de las creaciones industriales a que corresponde cada una de las modalidades de propiedad industrial que relaciona, salvo respecto de las patentes a las que se refiere como patentes de invención, lo que obliga a acudir a las normas reguladoras de cada modalidad para conocer su respectivo objeto. En relación con el segundo aspecto, el catálogo del CUP no agota las modalidades de propiedad industrial reconocibles como tales, como es lógico que suceda con un texto cuya redacción fue fijada, en lo esencial, en la Conferencia de Revisión del CUP celebrada en La Haya, en 1925, y trata de una materia cuya expansión es inherente a su naturaleza y en todo caso es claramente aceptada en los textos de Derecho internacional, incluido el propio CUP. En efecto, los tratados internacionales en la materia admiten que al catálogo de modalidades de propiedad industrial reconocidas puedan sumarse otras siempre que su objeto sea de la naturaleza de las creaciones industriales reconocidas legalmente como propiedad industrial, esto es, siempre que sean resultado de «la actividad intelectual en el terreno industrial» (art. 2 (viii) COMPI), y sobre dicho objeto confiera el ordenamiento jurídico derechos equiparables a los conferidos legalmente sobre las creaciones industriales legalmente reconocidas. La configuración de la propiedad industrial como categoría abierta también encuentra apoyo en la extensión legal del objeto que podrá sujetarse a hipoteca mobiliaria a «cualesquiera modalidades típicas» de derechos protegidos por la legislación de propiedad industrial, donde la tipicidad posee la laxitud que admite constituir una garantía de esta clase sobre los nombres de dominio si lo permiten las normas de su correspondiente registro (art. 45.1 y 6 LHMPSD).

(7) El objeto de la propiedad industrial tiene carácter abierto. Así, a las modalidades de propiedad industrial del CUP se han añadido con el paso del tiempo otras modalidades de propiedad industrial típicas, esto es, reconocidas y reguladas legalmente como tales y por ello sujetas a las normas generales comunes a todas las modalidades de propiedad industrial. Este es el caso de los títulos de obtención vegetal para la protección de las variedades vegetales, expresamente calificados como modalidad de propiedad industrial (disp. final primera. Fundamento Constitucional del ROV y párr. cuarto del apartado 4 del preámbulo de la LPOV en relación con art. 27.3 ADPIC); es el caso de la protección jurídica de la información no divulgada en régimen de secreto empresarial (art. 39 ADPIC en relación con su art. 1.2 y con el art.1 y la disp. final cuarta de la LSE), o el caso

de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, cuya gestión está encomendada a la OEPM (art. 4, LTPS). y cuya protección puede establecerse no solo por medio de una modalidad especial sino también mediante la legislación sobre patentes y modelos de utilidad, diseño industrial o competencia desleal (art. 4 Tratado IPIC) o una combinación de ellas (art. 10.1 LTPS), que incluye la remisión de las acciones de defensa del derecho exclusivo a las normas que se ocupan de esta cuestión en la LP (art. 8 LTPS).

El catálogo de modalidades de propiedad industrial no queda aquí, no se limita a las modalidades de propiedad industrial típicas. También acoge la protección jurídica de creaciones industriales para las que el ordenamiento no ha establecido una modalidad de propiedad industrial (típica). Así resulta de la incorporación de la represión de la competencia desleal entre las modalidades de propiedad industrial (art. 1.2 *in fine* CUP), seguida de la determinación del canon sustantivo que guía la construcción de su protección jurídica por medio de una cláusula general (art. 10 bis CUP) y de la inclusión de la protección de las prestaciones que no son objeto de derechos de propiedad industrial frente a la imitación desleal (art. 11 LCD). La propiedad industrial y su protección jurídica, por tanto, se extienden a la protección de creaciones y prestaciones atípicas por medio de la prohibición de la competencia desleal (*v.* Cap. XVI), así como a las creaciones industriales atípicas sobre las que el ordenamiento atribuye a su creador o a su comitente una posición análoga a la que resulta de la titularidad de un derecho de propiedad industrial, esto es, una posición de análogo contenido económico-jurídico a la que atribuye ese derecho, para lo que bastaría que su titular dispusiera de una acciones de cesación e indemnización de daños. Este planteamiento permite ubicar sistemáticamente en el ámbito de la protección jurídica de la propiedad industrial y considerar que son formas de protección de esta clase a los derechos audiovisuales, sobre nombres de dominio, que tienen implícitamente reconocida por ley esta condición (arg. *ex* art. 45.6 LHMPSD), y sobre los datos generados por productos o servicios relacionados con el uso que se hace de ellos. (8)

Así las cosas, las creaciones industriales que constituyen propiedad industrial son las invenciones o soluciones técnicas a problemas de esa naturaleza y otros hallazgos o resultados de labores de averiguación, ideación o descubrimiento distintos de las invenciones en el sentido que tienen en el sistema de patentes; la forma externa o apariencia de los productos; los signos distintivos o elementos que informan sobre la procedencia y otras características relacionadas con la procedencia de los productos y servicios a los que se aplican y permiten reconocerlos y valorarlos por razón de esas características, incluidas en su caso las representaciones positivas vinculadas en el tráfico a esos signos; la información no divulgada o información confidencial relativa a cualquier ámbito de la actividad (9)

económica que se mantiene en secreto mediante la adopción de medidas razonables para ese fin y que, precisamente por conservarse en secreto, proporciona una ventaja a quien dispone de esa información, y en fin las prestaciones asimilables a creaciones industriales por su naturaleza inmaterial y la posibilidad de poner fin a su utilización sin consentimiento de quien las desarrolló por medio de una acción de cesación y obtener en su caso una indemnización de daños.

(10) Esta relación se corresponde parcialmente con el elenco de «manifestaciones de la propiedad industrial» comprendidas en el ámbito de las funciones de la OEPM, que incluye «invenciones, topografías de productos semiconductores, creaciones de forma y signos distintivos» (art. 3.1 RDOEPM). A pesar del amplio alcance de los términos escogidos (que, por ejemplo, permiten acoger los certificados complementarios de protección entre las invenciones o las indicaciones de procedencia entre los signos distintivos), el RDOEPM parecería dejar fuera del ámbito de la propiedad industrial la información no divulgada, las obtenciones vegetales y las prestaciones atípicas. Su omisión no significa, en este contexto, que no constituyan propiedad industrial, sino que para el reconocimiento y mantenimiento de su protección jurídica no es necesaria la intervención de la OEPM, sea porque no está sujeta al registro, como es el caso de la información no divulgada y las prestaciones de análogo contenido económico-jurídico, sea porque lo está en una instancia administrativa o de gestión distinta de la OEPM, como es el caso de las variedades vegetales, los derechos audiovisuales, los nombres de dominio, o las indicaciones de procedencia y denominaciones tradicionales.

(11) A cada una de las clases de creaciones industriales corresponde uno o más tipos o modalidades de protección jurídica (ad *ex*. art. 11 LTPS), que poseen una estructura básica común y difieren entre sí en los ajustes introducidos en esa estructura con el fin y efecto de acomodarla a su objeto en consideración a su función e importancia económica y social. Expuesto de forma sumaria, sin reparar ahora en aspectos concretos de su objeto y régimen, las modalidades de propiedad industrial que articulan la protección de las invenciones y otros hallazgos son las *patentes* y los *modelos de utilidad*, así como los *certificados complementarios de protección*, que específicamente tienen por objeto la protección de principios activos de medicamentos y productos fitosanitarios autorizados precisamente porque y solo en la medida en que originariamente fueron protegidos mediante patente y por tanto en cuanto invenciones, las *topografías o esquemas de trazado de los productos semiconductores*, cuyo objeto es la estructura y disposición tridimensional de los componentes de un producto semiconductor, y, finalmente, las *obtenciones vegetales*, que articulan la tutela jurídica de las variedades vegetales.

Las modalidades de propiedad industrial que tienen por objeto el diseño, la apariencia o forma externa de los productos que no venga impuesta por consideraciones técnicas, son los *diseños industriales* registrados y el *diseño de la UE no registrado*. (12)

Por su parte, los títulos de protección jurídica de los signos distintivos son las *marcas*, que tienen por objeto los signos adecuados, sea por su propia estructura, sea por el uso que se ha hecho de ellos en el tráfico y la implantación que, de este modo, han ganado para identificar los productos o servicios a los que se aplican y diferenciarlos de otros; los *nombres comerciales*, que tienen por objeto la protección de signos adecuados para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y diferenciarla de otras; las *denominaciones de origen* (productos agrícolas y alimenticios y vinos), las *indicaciones geográficas protegidas* (productos agrícolas y alimenticios y vinos) y *las indicaciones geográficas* (bebidas espirituosas y productos industriales y artesanales), que constituyen la modalidad de propiedad industrial correspondiente a las indicaciones de procedencia aplicadas a productos agrícolas o alimentarios, así como a productos naturales y artesanos, y las *especialidades tradicionales garantizadas* que, por su parte, protegen la denominación de productos agrícolas y alimentarios cultivados o elaborados con arreglo a métodos de producción o recetas tradicionales. (13)

Las modalidades de protección jurídica de la información no divulgada son el *secreto empresarial*, cuyo objeto es la información no divulgada referida a cualquier ámbito de la empresa, y la *exclusividad de los datos de pruebas de autorización*, cuyo objeto es la información no divulgada incorporada al dosier completo puesto a disposición de la Administración para la obtención de la autorización de comercialización de un medicamento. En particular, la consideración de que la protección de la información no divulgada en régimen de secreto empresarial, y por extensión de los datos recogidos en los dosieres completos de los medicamento, es una modalidad de propiedad industrial se sustenta en las siguientes razones: el reconocimiento de su condición de propiedad intelectual en el sentido del ADPIC (art. 39 ADPIC en relación con su art. 1.2) o incluso como modalidad de propiedad industrial en textos de la UE (párr. 1 COM (2020) 760 final), que no encaja entre las obras objeto de derecho de autor ni entre las prestaciones vecinas; la competencia legislativa en que se funda su regulación legal en España, que es la relativa a la legislación en materia de propiedad industrial e intelectual (disp. final cuarta LSE); su protección jurídica, que consiste en un derecho de exclusión frente a todos los que ilegítimamente acceden o explotan la información no divulgada, que puede ser objeto de negocios jurídicos (arts. 3 y 4 LSE), y el régimen material y procesal de las acciones de defensa, que reproduce, en lo esencial, las soluciones de la LP (arts. 8 y 9 LSE), cuando no se remite a (14)

ellas (arts. 10.2, 17, 20 y 23 LSE), e incluye, por tanto, acciones de cesación e indemnización de daños.

(15) A estas modalidades de propiedad industrial típicas pueden sumarse, como he hecho más arriba, otras que tienen por objeto prestaciones de características estructurales y funcionales análogas a las que poseen las creaciones industriales típicas (son bienes inmateriales utilizados en actividades económicas) y merecen medidas de tutela que, si bien no contemplan necesariamente la explícita atribución de un título de exclusiva, incluyen no obstante acciones de cesación e indemnización de daños que permiten a su titular salvaguardar el interés legítimo que tiene sobre su creación y excluir de su explotación a quienes se apropien de ellas, las repliquen o las imiten, según los casos, inconsentidamente y faltos de amparo en un interés superior, sin perjuicio de que el señorío que de este modo se ostenta sobre la prestación tenga una entidad menor porque menor es el rango de la ilegitimidad de los actos del tercero.

(16) En suma, la propiedad industrial es materia jurídica que comprende el conjunto de las creaciones del ingenio humano que tienen la naturaleza de bien inmaterial y están relacionadas de forma objetiva con actividades económicas de cualquier clase que, por su contribución al progreso económico y al bienestar social e individual, son objeto de una especial protección jurídica, articulada por medio del reconocimiento explícito o implícito de un *ius prohibendi* que cuando menos incluye acciones de cesación e indemnización de daños; a saber: las invenciones, las formas externas de los productos, los signos distintivos, la información no divulgada y ciertas prestaciones de análogo sentido económico. Y lo es asimismo el conjunto de tipos o modalidades de protección jurídica establecido para cada una esas creaciones, a saber: patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección, topografías de productos semiconductores y obtenciones vegetales; diseño industrial y dibujos y modelos comunitarios no registrados; marcas, nombres comerciales e indicaciones de procedencia (denominaciones de origen, indicación geográfica protegida y denominaciones tradicionales); secretos empresariales y exclusividad de datos de ensayos, y derechos audiovisuales, nombres de dominio y derechos sobre datos generados por productos o servicios respecto de su uso.

1.3. FUNDAMENTO

(17) El fundamento de la protección jurídica de la propiedad industrial se ha debatido entre posiciones personalistas y utilitaristas, jurídico-formales y políticas. Aunque no faltan componentes personalistas y jurídico-formales relevantes para justificar la tutela de la propiedad industrial, hoy por hoy las explicaciones de

corte utilitarista y político se corresponden más cabalmente con la realidad de las cosas.

Las primeras posiciones entroncan con la innegable condición de expresión acabada del talento, aplicación, perspicacia y esfuerzo de la persona autora de la creación industrial y con el reconocimiento legal de que esas circunstancias son suficientes en Derecho para atribuir el dominio sobre los resultados fruto del empeño del ingenio y otras capacidades intelectuales de las personas. Una de las formulaciones de la aproximación personalista más radicales se halla en el preámbulo de la primera ley francesa sobre patentes de invención de 7 de enero de 1971, en la que se proclamó lo siguiente: «Ce serait attaquer les droits de l'Homme dans leur essence de ne pas regarder une decuverte industrielle comme la propriété de son auteur» (*apud* Azéma y Galloux 2012: 114), y en relación con el derecho de autor, aunque fácilmente extensible a las demás categorías de bienes inmateriales resultantes del ingenio de las personas en una época en la que la protección de patentes y derecho de autor se trataban conjuntamente (cfr. *Joint Copyright Patent Bill* de 1789 [H.R. 10]), en las frecuentemente citadas palabras dirigidas por Le Chapelier a la Asamblea revolucionaria el 19 de enero de 1791 en defensa de la legislación propuesta sobre propiedad intelectual: «La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain» (*Primary Sources of Copyright*). No puede ocultarse sin embargo lo paradójico que, en este contexto, puede resultar que el primer privilegio que se menciona habitualmente consistiera en un monopolio comercial concedido por la República de Venecia en 1469 a un impresor alemán, Johanness de Speyer, sobre el arte de la impresión y a modo de recompensa por establecerse en la *Serenissima*. Por otra parte, la atribución de la propiedad sobre los resultados del trabajo, en cuanto se producen en un medio que, como sucede con el intelecto, es propio del creador, tiene cabida, bien miradas las cosas y actualizadas las condiciones de la economía preindustrial del siglo XVIII a las de la actual economía posindustrial, digital y del conocimiento, en el régimen de atribución de la propiedad de los llamados frutos industriales: si estos son resultado del trabajo hecho en el predio propio con unos medios materiales e inmateriales adecuados, aquellos no dejan de ser resultado del trabajo hecho por el autor, el inventor, el diseñador, etc., en el intelecto con el auxilio de medios materiales e inmateriales adecuados (arts. 354 y 355 II CC). Desde este punto de vista, la consideración de intereses individuales tendría un peso notable, decisivo, en la protección jurídica de la propiedad industrial no solo en su reconocimiento y atribución, sino también en la determinación de su contenido y alcance y, sobre todo, en la articulación técnica del dominio atribuido a la persona autora de la creación, a saber: el derecho absoluto, subjetivo y patrimonial. (18)

(19) La tesis utilitarista proporciona una explicación más acertada y realista sobre la razón de la protección de las creaciones industriales. Esta razón es eminentemente una razón práctica, una respuesta a la amenaza que para el interés público en el progreso socioeconómico y la competitividad de la economía nacional supone la inexistencia de una situación de dominio sobre las creaciones intelectuales, amenaza nacida a su vez de su carácter inmaterial, que entraña la inexistencia de un dominio natural o dominio de hecho sobre las creaciones intelectuales y consiente que estas sean explotadas de forma inacabable e inabarcable.

(20) Las creaciones intelectuales que componen la propiedad industrial son, en efecto, bienes inmateriales (Gómez Segade 1974: 72-74). Se trata de prestaciones que han sido generadas por el talento de las personas y no pueden ser aprehendidas, asidas o retenidas físicamente, esto es, que son de imposible apropiación física directa; se trata, por ejemplo, de la composición del ingrediente activo de un medicamento, la apariencia de los productos o impresión visual que causan en el público, la información y representaciones que resultan de poner en conexión un signo con un producto o servicio, etc. Precisamente por ello, su aprovechamiento, en cualquier esfera de la actividad económica, exige la ejecución o puesta en práctica de la creación de que se trate (la formulación de un medicamento con arreglo a la composición inventiva, la incorporación de la marca sobre la presentación comercial de un producto o servicio o en su publicidad radiofónica, la aplicación de un diseño al producto cuya forma externa determina, etc.), de común mediante su realización en un soporte tangible (como son el medicamento, la presentación comercial, o el producto del ejemplo anterior) o en un medio intangible (como son las ondas que transmiten la publicidad radiofónica del ejemplo anterior). Ahora bien y siempre por su naturaleza inmaterial, la incorporación de las creaciones industriales a un soporte tangible o a un medio intangible no impide su incorporación a otros soportes o medios adecuados sin tasa ni medida y sin necesidad del concurso de su titular en origen, de modo que, una vez divulgadas, su ejecución y el aprovechamiento de su ejecución pueden producirse de forma simultánea o sucesiva por un sinfín de sujetos, infinitas veces y en distintos lugares, sin que estas creaciones perezcan, sufran detrimento en su ser ni merma en su utilidad práctica y por ello sin que se agote la posibilidad de que reciban el mismo uso u otros compatibles sin límite de ocasiones. Son las creaciones industriales bienes no rivales. No cambia las cosas la posibilidad de implementar medidas de seguridad en los ejemplares puestos en el comercio (en sentido amplio), porque no cambian la naturaleza de la propiedad industrial, que sigue siendo inmaterial, además de que no son siempre viables técnicamente y han demostrado ser quebrantables.

(21) Estas creaciones intelectuales tienen en buena parte de los casos un peso crítico entre los factores determinantes de la competitividad de las empresas (art. 57.1

LES), incluidas las pymes y las microempresas (2021/2007(INI): sec. 3), del crecimiento de las economías nacionales, europea y mundial, de su resiliencia en las situaciones de crisis, así como de la generación de puestos de trabajo sostenibles y valiosos (COM(2020) 760 final: apéndice I), del incremento de los intercambios comerciales e inversiones (COM(2020) 760 final: sec. 6), y la más eficaz y eficiente satisfacción de las necesidades individuales, y sobre todo sociales, relacionadas con el avance de los productos y servicios disponibles (OMPI 2022: sec. 1.1), pero también lo tienen, de forma indirecta, con la mejora de las ofertas de productos y servicios, sus términos económicos e incluso los contenidos contractuales (especialmente en el caso de los signos distintivos). De ahí lo deseable de la viveza, extensión y continuidad sostenida del proceso de generación, explotación y transferencia de la propiedad industrial, tanto para el interés privado de los oferentes y demandantes de productos y servicios como para el interés público (OMPI 2022: cap. 2).

(22) En la propia naturaleza inmaterial de las creaciones industriales se halla el germen de los riesgos que acechan a este proceso, sus logros y la efectiva ganancia de bienestar: su inapropiabilidad material, su replicabilidad y comerciabilidad potencialmente infinitas y sin pérdida de sus cualidades propician la injerencia de los terceros, que a su vez puede cuestionar la razonabilidad de continuar aplicando las inversiones, esfuerzo y talento requeridos para el desarrollo de nuevas creaciones industriales, y ralentizar el proceso de innovación o su abandono, con la consecuente pérdida de competitividad de las empresas, retroceso de las economías, disminución del comercio, las inversiones y los empleos de calidad y, por último, la también consecuente pérdida de bienestar individual y social. La deseabilidad de las creaciones intelectuales y su inmaterialidad dejan planteado, en un ámbito en el que, por razones materiales, no es posible acudir al régimen de la propiedad sobre las cosas y a las acciones y medidas de defensa que se reconocen para preservar el señorío que otorga, el siguiente dilema: dejar las cosas como están y renunciar a incentivar el proceso privado de innovación, cargando sobre las cuentas públicas el peso de la innovación, o, por establecer un dominio eficaz sobre las invenciones, las formas externas de los productos, los signos distintivos, la información no divulgada y otras prestaciones industriales de contenido económico análogo que estimulen por igual la iniciativa privada y pública de la innovación.

(23) A ese dilema responde el ordenamiento inclinándose por estimular un proceso abierto de innovación y resolviendo servirse para ello de una solución de técnica jurídica común para todas las modalidades de propiedad industrial y válida para todos los operadores del sector concernido, como es el reconocimiento de un derecho de exclusión subjetivo, absoluto (dentro de su alcance sustantivo y sin

perjuicio de límites y excepciones) y patrimonial, a favor del autor o de quien con su iniciativa y medios impulsó la obtención de las creaciones industriales, limitado a las creaciones que poseen las características de mérito que en abstracto expresan su idoneidad para alcanzar los efectos positivos que, desde el punto de vista del interés público, hacen deseable la generación, explotación y transferencia de propiedad industrial, y oponible a los que sin su autorización explotan productos o servicios que poseen las mismas características. Esto es, responde el ordenamiento mediante el establecimiento y atribución de unos derechos subjetivos (los derechos de propiedad industrial) que reservan a su titular, generalmente solo durante un cierto periodo de tiempo, el control de la explotación de su creación industrial.

1.4. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

(24) Las aproximaciones más tradicionales e inicialmente más arraigadas en la Europa continental acerca de la fuente de la protección jurídica de la propiedad industrial han partido de las exigencias del Derecho natural, entre las que se han incluido, como se ha visto más arriba, el reconocimiento de la propiedad de las personas sobre los resultados de su ingenio (*v. supra* [1.3]). Trasladado este planteamiento al ámbito constitucional económico, la protección de la propiedad industrial se vincularía al reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE y art. 6 CDFUE), del que se seguiría la exigencia de amparo de la propiedad de los individuos sobre sus creaciones intelectuales, que hallaría una expresión más directa en la escueta pero clara y terminante proposición normativa «se protege la propiedad intelectual» que la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE impone para el tratamiento de esta cuestión (art. 17.2 CDFUE), de la que carece la CE, que no obstante llega al mismo punto a través del reconocimiento del derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1 b) CE), al que de forma natural pertenece la facultad de la persona autora o creadora de decidir el destino y uso de lo producido o creado y, con ello, en última instancia, la aplicación de lo creado o realizado con el talento, capacidades (incluida la de organizar y coordinar medios y recursos) y habilidades desplegadas por las personas, sin perjuicio de que además se beneficie del reconocimiento del derecho a la propiedad privada (art. 33 CE).

(25) Este entendimiento no es ajeno a la doctrina del TC, que reconoce que el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica comprende el de difundir los hallazgos hechos con ocasión de su ejercicio (SSTC 43/2004 – Sumarissim 477, F.D. 5.º y 51/2008 - Jardín de Villa Valeria, F.D. 2.º), cuyo reverso no deja de ser el derecho a no difundir esos hallazgos y, sobre todo, a impedir que

lo hagan otros y, en consecuencia, a impedir que sean empleados por otros. Sin embargo, este planteamiento tropieza con aquella doctrina que, enfrentada con la protección jurídica de los resultados de las actividades de producción y creación, limita el ámbito objetivo de este derecho a decidir, sin condicionamientos injustificados o desproporcionados, si emprende unas actividades u otras y si las desarrolla de un manera u otra (Urías 2018: 624), y descarta tajantemente que ampare los resultados alcanzados mediante el ejercicio de estas actividades (ATC 197/1982 – Libertad de creación científica, F.D. 2.º).

(26) La vía muerta a la que formalmente conduce la jurisprudencia constitucional para fundamentar el reconocimiento de la protección jurídica de la propiedad industrial en el derecho de su autor a la producción y creación científica y técnica obliga a volver los ojos hacia la constitucionalización del derecho a la propiedad privada. Desde este ángulo, las creaciones industriales como resultados del talento o perspicacia de su creador son, actualizando el sentido y alcance de las expresiones de la economía agraria y pecuaria del siglo XIX español, frutos industriales generados por el ingenio de su creador, dicho sea figuradamente, en el predio de su inteligencia (arts. 354 y 355 II CC). El fundamento técnico de la protección jurídica de la propiedad industrial coincide, por lo tanto, con el fundamento técnico del derecho a la propiedad privada sobre bienes que generan otros bienes, lo que en la CE se conecta con la salvaguardia de la libertad individual, para cuyo desenvolvimiento puede la persona ambicionar el más amplio espectro de bienes y aplicarlo en un no menos amplio espectro de actividades, entre las que se cuentan las actividades económicas que prestan el carácter industrial a las creaciones intelectuales.

(27) De este modo, a la relación entre el derecho a la propiedad privada y el libre desarrollo de la personalidad que sirve de base a la fundamentación personalista de la protección jurídica de la propiedad industrial se une la relación entre ese derecho y la libertad del individuo proyectada sobre la realización de actividades económicas. Si en el primer ámbito la persona desea la propiedad para el desarrollo de la personalidad en general, en el segundo la desea para su desarrollo en un ámbito profesional, lo cual inserta la propiedad industrial en el ámbito de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, con la consecuencia de que, a las consideraciones y razones jurídicas de raíz personalista hasta aquí consideradas, se añaden otras de corte utilitarista que prestan mayor coherencia y solidez a la justificación del reconocimiento de la protección jurídica de la propiedad industrial.

(28) La conexión funcional, estructural y sustantiva que existe entre la propiedad privada sobre las cosas y la protección jurídica de la propiedad industrial ubica a

esta última, junto con la propiedad sobre las cosas, entre los medios dirigidos a realizar el modelo de economía social de mercado de la CE, auxiliares necesarios de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE) y, en particular, del principio de libre competencia (párr. IV-9 E APCM). En efecto, la economía de mercado significa, en este contexto, que el espacio para la formación de las relaciones económicas es el mercado y que este se encuentra doblemente gobernado por el principio de competencia económica: lo está por su faceta política, por la elección del mercado y la libre iniciativa de las personas como espacio y motor institucional de la formación de las relaciones económicas en nuestra sociedad y lo está, asimismo, por su faceta normativa, esto es, como conjunto de reglas y principios de conducta que los agentes económicos deben observar en el mercado cuando actúan precisamente en su rol de operadores profesionales del lado de la oferta de productos y servicios o de su demanda. Si el primero exige que la estructura y las condiciones de competencia del mercado posibiliten la libre toma de las decisiones relacionadas con la entrada y permanencia en el mercado, así como con la composición y los términos de la oferta o la demanda de bienes y servicios, el segundo exige un desenvolvimiento no falseado del proceso de competencia, que se concreta, entre otros, en un mandato general de competencia por eficiencia o por méritos propios en la determinación del objeto de la oferta y la demanda y sus respetivas condiciones.

(29) Las creaciones constitutivas de propiedad industrial son, por regla general, resultado de un esfuerzo planificado y dirigido a atender las exigencias no satisfechas de la demanda y, en última instancia, de los consumidores y usuarios por medio de la ideación, desarrollo y lanzamiento al mercado de productos y servicios nuevos o mejorados. Es decir, la propiedad industrial protege la innovación, esto es, el proceso que consiste no solo en el desarrollo, puesta a punto e incorporación al mercado de productos, servicios, técnicas de organización, modelos de negocio y, en general, prestaciones nuevas o perfeccionadas que atienden más convenientemente las necesidades reales de la demanda, sino también en la diferenciación de la propia oferta frente a la de los demás oferentes de productos, servicios, etc., alternativos o sustitutivos, la cual a su vez resulta no solo de la inversión sostenida en acciones de comunicación comercial, sino también, y de forma acusada, de la mejora tanto de la calidad y el conjunto de representaciones positivas de las prestaciones puestas en el mercado como de las condiciones de comercialización, cuya utilidad y valor atesoran y transmiten los signos distintivos. La propiedad industrial, su protección jurídica, y en especial la calidad y eficiencia de su protección jurídica, son clave para la intensidad de la innovación, y su protección jurídica sirve para sentar las bases y establecer las soluciones de técnica jurídica que impidan un fenómeno de *free riding* tan intenso e incontrolable que ralentice o frustre la innovación.

El proceso de concepción, maduración y perfeccionamiento de los productos y servicios que incorporan las creaciones intelectuales generadas en una fase anterior, así como su explotación comercial final en concurrencia con otros operadores que, de forma independiente, siguen el mismo proceso, encarna el núcleo de la competencia por eficiencia que exige la faceta normativa de la competencia económica. Así, las razones últimas de la protección jurídica de las creaciones que constituyen propiedad industrial se vinculan a la elección de la economía de mercado o competencia económica como principio rector de la economía y, en particular, al convencimiento del constituyente de que la competencia económica es la opción que con más eficacia sirve al logro de los objetivos del programa económico y social de la CE: desde el establecimiento de un orden económico y social justo, hasta el libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Bajo cualquiera de estos puntos de vista, en absoluto incompatibles, el favorecimiento de la innovación, que en última instancia y en sus respectivos ámbitos, es, junto con su naturaleza inmaterial y la solución de técnica jurídica para construir un dominio sobre las creaciones industriales innovadoras, el factor que agrupa las distintas modalidades de propiedad industrial en una misma categoría sistemática, constituye una expresión acabada y fundamental de la competencia por méritos o eficiencia de las prestaciones, sobre la que se funda la competitividad y transparencia del mercado, la viveza de la competencia como proceso y, en definitiva, el progreso económico de la Nación y el incremento del bienestar social e individual. (30)

Este proceso, sin embargo, es frágil y su buen éxito, sencillo de frustrar. Basta para ello con que el competidor decida apropiarse de los resultados del esfuerzo innovador de otro, lo que resulta extremadamente sencillo en no pocas ocasiones, para que, si sucediera de forma sistemática, se limite individual y colectivamente aquel esfuerzo y disminuya o cese la renovación de los productos y servicios disponibles en el mercado y la mejora de las condiciones de la oferta, incluidas las ventajas de precios. El nexo que, por tanto, vincula la protección jurídica de la propiedad industrial con la competencia económica es el impulso de la innovación, no solo mediante el favorecimiento de inversiones y esfuerzos dirigidos al desarrollo y lanzamiento de productos y servicios nuevos o mejorados, más ajustados a las necesidades de la demanda, sino también por medio de la facilitación del proceso de trasferencia de los resultados de esas inversiones y esfuerzos, preciso para la extensión y afianzamiento de la innovación. La protección jurídica de la propiedad industrial, en consecuencia, es un estímulo a la innovación, por medio de la reserva de una oportunidad de negocio ligada a su explotación comercial, completada con la atribución de las medidas y procedimientos de defensa del aprovechamiento de esa oportunidad con la que se recompensa el esfuerzo innovador y los riesgos a los que se expone. (31)

(32) Desde esta perspectiva, la protección jurídica mediante la atribución de derechos de exclusión (como son los derechos de propiedad industrial) sobre los resultados de la innovación en todos sus ámbitos, constituye un estímulo extraordinariamente eficaz y equitativo cuando esos resultados poseen las condiciones objetivas adecuadas para intensificar la competencia, para propiciar y acelerar la incorporación al mercado de nuevos productos y servicios, la mejora de su calidad, la confección de ofertas más ventajosas para sus destinatarios, o bien para reducir los costes de información en el mercado y, durante el tiempo que sea preciso, mantener y estimular el pulso innovador y el esfuerzo inversor que se requiere. Los sistemas de propiedad industrial, en suma, son sistemas de incentivo e impulso de la innovación y transparencia en el mercado y, con ello, de promoción de la competencia económica y de sus fines políticos y sociales.

(33) En suma, son consideraciones utilitaristas, de política de la competencia y, en su caso, de política industrial y comercial, las que más acertadamente explican la razón de ser y objetivos de la protección jurídica de la propiedad industrial. Sobre ello, el punto de vista de la política de competencia como explicación de su protección jurídica ofrece las mismas razones y obedece a los mismos objetivos para todas las modalidades de propiedad industrial, como corresponde a su estructura común (de la que se trata a continuación). Este planteamiento general de carácter político no es una declaración de propósitos sin sustancia material, no se queda en el plano de los principios programáticos, sino que se traslada al sentido en que se interpretan y aplican las normas sobre propiedad industrial. Sin duda, su consideración a estos efectos es obligación ampliamente asumida por la comunidad internacional y, en lo que importa, por la UE y por España, de modo que «la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos», y ello «de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones» (art. 7 ADPIC).

1.5. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

(34) En nuestro Derecho positivo y en el lenguaje de los juristas especializados, así como en el de los negocios, «propiedad intelectual» es una expresión polisémica, como lo es «propiedad industrial», según he explicado más arriba. Desde un punto de vista sistemático, que es el que ahora interesa, propiedad intelectual es expresión que, atendidos los textos de Derecho internacional (COMPI y ADPIC), designa tanto un entero sector del ordenamiento como el conjunto de las creaciones del espíritu humano cuya protección jurídica es el objeto de las normas

que componen ese sector, las formas o modalidades de protección jurídica de esas creaciones, concretadas la atribución de un derecho de exclusión a favor de la persona que las crea y el sistema o conjunto de normas, organismos y procedimientos que compone y gestiona todo ello. Estas son también las acepciones que, como he indicado más arriba, tiene la expresión «propiedad industrial», con la diferencia de que la propiedad intelectual se refiere a las creaciones del ingenio humano en general, mientras que la propiedad industrial se refiere específicamente a las creaciones del ingenio humano que tienen carácter industrial.

De esta suerte, la propiedad intelectual es una categoría jurídica de carácter genérico, que da cabida al tratamiento de la protección de todas las clases de creaciones del ingenio humano; en cambio, la propiedad industrial es, desde la perspectiva sistemática que ahora importa, una subcategoría de la anterior, aquella que agrupa las modalidades y sistemas de protección jurídica establecidos para las creaciones del ingenio humano de carácter industrial. Bajo este aspecto, la propiedad industrial se encuentra, dentro de la categoría genérica de alto nivel que es la propiedad intelectual, en el mismo escalón que las modalidades y sistemas que componen la subcategoría, también genérica, que en nuestra tradición (y en la de países como Francia) se denomina propiedad intelectual, que comprende la protección jurídica de las creaciones del ingenio humano conocidas como obras y colecciones, por un lado, y, por otro, las prestaciones conexas mediante las modalidades de protección jurídica conocidas como derecho de autor, las primeras, y como derechos afines o vecinos al derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual. Así, propiedad intelectual se presenta con esta denominación y del modo ya dicho, como una categoría jurídica genérica de alto nivel (Vicent 2024: 2240) que comprende dos subcategorías también genéricas, puesto que cada una de ellas comprende a su vez varias modalidades de protección, a saber: la propiedad industrial, cuyo objeto, modalidades y sistemas han quedado determinados (*v. supra* [1]), y la propiedad intelectual, cuyas modalidades y sistemas de protección son el derecho de autor, para las obras literarias, científicas y artísticas, y los derechos afines o vecinos al derecho de autor, para las siguientes prestaciones: las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales, las emisiones de las entidades de radiodifusión, ciertas producciones editoriales, las meras fotografías y la fabricación de bases de datos, que a fin de evitar confusiones se denominan, bien simplemente propiedad intelectual (como se hace la LPI), bien derecho de autor y derechos vecinos, afines o conexos (como se hace en la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* alemana o en la *Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* italiana). (35)

(36) La propiedad intelectual en buena medida comparte las circunstancias que hacen de la propiedad industrial una categoría jurídica sistemáticamente unitaria. El objeto de la propiedad intelectual son también creaciones del intelecto humano cuya realización, utilización y transferencia son deseables por su contribución a la mejora del bienestar de los individuos y de la sociedad, pero cuya producción y explotación afrontan, debido a su naturaleza inmaterial y su condición de bienes no rivales, el riesgo de ser replicadas y aprovechadas de forma desmedida por terceros no autorizados y, ante el temor de que ello sea así, el riesgo de que se reduzca su generación, su difusión y su calidad. La propiedad intelectual, por tanto, plantea al ordenamiento el mismo reto que la propiedad industrial, como es proteger para impulsar el esfuerzo conducente a la producción de obras, colecciones y prestaciones afines que compitan por hacerse con las preferencias de la demanda, y el Derecho proporciona la misma solución, como es el establecimiento de una protección jurídica que se basa en la atribución de un derecho de exclusión y las acciones precisas para su defensa. En suma, la protección jurídica de la propiedad intelectual, como sucede en materia de propiedad industrial, reclama la intervención del legislador para que construya un dominio de naturaleza jurídica que sea tan eficaz como es la posesión en el ámbito de las cosas corporales y pueda, además, defenderse con acciones y medidas de efecto práctico equivalente a las que defienden la propiedad del CC.

(37) Esta aproximación es coherente con el tratamiento que recibe esta materia en el Derecho de los tratados internacionales. En primer lugar, el organismo especializado en los asuntos de protección jurídica de las creaciones del ingenio humano que tienen reconocida la protección jurídica mediante la atribución de derechos de exclusión a sus creadores se denomina significativamente OMPI, que, entre otras tareas, asume las de elaboración y administración de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual, que a estos efectos comprende no solo las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, sino también las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico (art. 2 (viii) COMPI).

(38) Las modalidades de propiedad industrial que se han identificado en líneas anteriores son, en el Derecho de las organizaciones y los tratados internacionales, formas de protección jurídica de la propiedad intelectual, en el mismo plano que el derecho de autor y los derechos conexos. Y otro tanto sucede en el Acuerdo

sobre los ADPIC, en el que la condición de propiedad intelectual de su título abarca todas las formas de propiedad intelectual objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II (art. 1.2 ADPIC), a saber: derecho de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y protección de la información no divulgada. No quiere esto decir, como ha quedado dicho, que las subcategorías genéricas (esto es, propiedad intelectual y propiedad industrial) se diluyan en una única categoría genérica, la propiedad intelectual. En el Derecho de los tratados sigue plenamente arraigada la subdivisión propiedad intelectual / propiedad industrial. Así, bajo la rúbrica «convenios sobre propiedad intelectual», el Acuerdo sobre los ADPIC contempla por separado el CUP y el CB, la Convención de Roma y el Tratado IPIC (art. 2 ADPIC), lo que implica, por lo que ahora importa, que se considera que «las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal» (art. 1.2 CUP) forman parte de una subcategoría de la propiedad intelectual distinta de aquella otra subcategoría que corresponde a las obras literarias y artísticas (art. 2.1 CB) y a las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión (arts. 3 a 6 CR).

En suma, la propiedad industrial, como se desprende de lo expuesto hasta aquí, es una subcategoría genérica de la propiedad intelectual, que agrupa las modalidades de protección típicas y atípicas de las creaciones industriales más arriba listadas, las primeras, y caracterizadas, las segundas, y que compone la propiedad intelectual al lado del derecho de autor y los derechos vecinos o afines, que son las modalidades de protección de las obras y prestaciones asimiladas, que a su vez son, a los ojos del legislador, modalidades de propiedad intelectual (arg. *ex* arts. 428 y 429 CC en relación con art. 3 3.º LPI). La pertenencia de ambas clases de creaciones del ingenio humano a una misma categoría jurídica de orden sistemático responde a unas mismas consideraciones, unas de política legislativa y otras de técnica jurídica. Las primeras están relacionadas con el «si», esto es, con la respuesta a la cuestión de si se deben proteger, porque la protección por medio de la apropiación física (salvo en el caso de la información no divulgada preservada en régimen de secreto empresarial) no es materialmente dable, por lo que no es una realidad que el legislador pueda limitarse a reconocer sino que debe confeccionar, lo que exige una ponderación de ventajas y desventajas que en ambos casos conduce a una respuesta afirmativa; las segundas lo están con el «cómo», esto es, con el cómo articular técnicamente la protección jurídica de estas creaciones para alcanzar de forma eficaz y eficiente los objetivos a los (39)

que obedece la decisión de establecer su protección jurídica, que se resuelve en ambos casos, como vengo diciendo, por medio de la atribución de un derecho subjetivo de exclusión transmisible por un tiempo variable, pero generalmente limitado, que conoce distintas excepciones y límites atentos a la salvaguarda de intereses generales o de terceros que gozan de mayor estima legal o política.

(40) Menos claras y quizá un tanto artificiosas son las diferencias que llevan a subdividir esta categoría genérica de alto nivel en propiedad intelectual y propiedad industrial. Como he dicho, los bienes protegidos son de la misma procedencia (el ingenio humano) y naturaleza (inmaterial), plantean un mismo reto al legislador y reciben una solución esencialmente común (condicionamiento de la protección a mérito y derecho de exclusión). El diferente carácter de las creaciones y prestaciones objeto de propiedad intelectual (cultural) y el de las creaciones objeto de propiedad industrial (industrial), sin embargo, está detrás de la solución que recibe una u otra cuestión. Pero las diferencias que se aprecian en la configuración de la protección jurídica de una y otra clase de creaciones no se traducen en una diferencia esencial, no modifican los rasgos que son comunes a la protección jurídica de una y otra clase de creaciones. Las cosas no son de otro modo por razón del peso que tiene atribuido el derecho moral del autor; por una parte, el inventor o el creador de un diseño industrial tiene también reconocido un derecho de paternidad de la invención o del diseño de naturaleza moral, de donde se sigue que la consideración de la protección de intereses personalísimos en la determinación de este aspecto de la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual no impide ubicarlas en la misma categoría general. Antes bien, esas diferencias no impiden que el régimen de la protección jurídica de las modalidades más conspicuas de protección jurídica de la propiedad industrial y la propiedad intelectual tenga una parte común a ambas, incluso en ámbitos fundamentales, como son los principios de trato nacional, nación más favorecida, agotamiento de los derechos e incluso objetivos de su respectiva protección (arts. 3 y 4, 6 y 7 ADPIC), o como lo son las medidas, procedimientos y remedios para imponer el respeto de los derechos en que se concreta la tutela de las distintas modalidades de propiedad intelectual y propiedad industrial (art. 1 DRDPI).

(41) La existencia de las subcategorías propiedad industrial y propiedad intelectual, en lugar de su disolución en una categoría genérica única en la que se integran en plan de igualdad las modalidades de una y otra se debe simple y llanamente a la tradición jurídica. Un buen ejemplo del peso de la tradición en la pervivencia de la propiedad intelectual y la propiedad industrial como categorías paralelas pertenecientes a otra de más alto nivel común a ambas es el ejemplo francés. Como es sabido, en Francia se regula la propiedad industrial e intelectual bajo la única denominación de propiedad intelectual en el *Code de la propriété intellectue-*

lle; eso sí: sin mezclar las cosas. El *Code* dedica partes distintas a la regulación de las piezas esenciales de su respectiva protección jurídica; en particular, en su primera parte establece la protección jurídica de la *propriété littéraire et artistique*, la cual integra, en sendos libros, el régimen del derecho de autor y el de los derechos vecinos al derecho de autor, mientras que en una parte segunda trata de la protección jurídica de la *propriété industrielle*, en la que se agrupa, en sendos libros, el régimen de los dibujos y modelos, las invenciones y los conocimientos técnicos, además de las marcas y otros signos distintivos, sin que estas dos partes estén sujetas a las disposiciones de una parte general común, en la que se enuncien principios y reglas aplicables por igual a la protección jurídica de todos ellos. Y si bien se miran las cosas, más radical fue en este punto la codificación italiana: el *Codice della Proprietà Industriale* no incluye la regulación del derecho de autor y derechos conexos, conjuntamente regulados en la *Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*. Igualmente, el *Código da Propiedade Industrial* portugués se aplica a patentes, modelos de utilidad, marcas, logotipos, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 4 CPI portugués).

(42) Desde los puntos de vista programático, sustantivo y positivo, nada se puede objetar seriamente al encuadramiento de la protección jurídica de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, entendida en su acepción estricta, como expresión que solo comprende el derecho de autor y los derechos conexos, en una misma materia denominada propiedad intelectual. Ahora bien, es igualmente inobjetable, desde los mismos puntos de vista y desde una perspectiva institucional, que se las reconozca y estudie como materias diferentes, aunque no pueda discutirse que pertenecen a una misma categoría jurídica genérica y se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, que, como se ha visto en no pocas ocasiones, se denomina propiedad intelectual. A este último grupo pertenece la legislación española, en la que cada modalidad de propiedad industrial tiene establecido su régimen propio en una ley especial, con unas pocas salvedades. En efecto, el régimen de algunas cuestiones comunes a las distintas modalidades de propiedad industrial se encuentra establecido en una misma ley para aquellas modalidades más canónicas e importantes, que en principio les es aplicable en los mismos términos (art. 86 bis.1 LEC y Título XII LP por virtud de las disposiciones adicionales primeras de LM y LDI). En otras ocasiones, esas cuestiones comunes se regulan en la ley especial de cada modalidad, si bien las disposiciones que las gobiernan son sustancialmente coincidentes, como sucede en el caso de las acciones de defensa de patentes, marcas, diseños industriales y secretos empresariales. En suma, nuestro ordenamiento jurídico no establece una regulación unificada de la protección jurídica de las modalidades de propiedad industrial, ni establece una parte general común a unas y a otras. Antes bien, se

conserva intacta la presencia de la propiedad industrial, aunque concurre con la propiedad intelectual y la norma vale por igual para las dos, en la determinación de la competencia legislativa (art. 149.1 9.ª CE), de las competencias de las comunidades autónomas (*ad ex.* art. 29 Dos EAG), de la ley aplicable en las situaciones con componente internacional (art. 10.4 CC), del elenco de asuntos para los que se atribuye competencia objetiva a los juzgados de lo mercantil, o los asuntos en que se admite la especialización de las secciones de las audiencias provinciales (arts. 82.2 3.º y 86 *bis*.1 LOPJ), y del elenco de bienes que pueden constituir objeto de hipoteca mobiliaria (art. 12 Quinto LHMPSD).

1.6. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD DEL CÓDIGO CIVIL

(43) A pesar de lo que sugiere la expresión, la propiedad industrial no es propiedad en el sentido del CC, puesto que su objeto no son cosas muebles o inmuebles susceptibles de ser apropiadas (arts. 333, 335, 336 y 348 CC). Por otra parte, la propiedad industrial no puede ser defendida por medio de una acción reivindicatoria frente a las injerencias de terceros que perturben el dominio de su titular (arts. 348 II y 464 I inciso segundo CC). Sin embargo, y de ahí el empleo del término «propiedad» para designarla, la protección jurídica que confiere la propiedad industrial consiste en la concesión o reconocimiento de la facultad de prohibir a otros la explotación y aprovechamiento de las creaciones industriales, en la atribución de acciones para la defensa de esa posición jurídica y en el reconocimiento de que puede ser objeto de cotitularidad y de negocios jurídicos de transmisión y garantía. Así, la protección que presta la propiedad industrial sobre las creaciones del intelecto humano que constituyen su objeto es, en lo esencial, estructural y, de forma más clara, funcionalmente equiparable a la que presta la propiedad de Derecho común sobre las cosas, que puede ser encuadrada, dado que se trata de una categoría abierta, entre las propiedades especiales de la legislación civil, como lo está la propiedad intelectual (arts. 428 y 429 CC).

(44) Tampoco queda la propiedad industrial comprendida entre la propiedad intelectual que el CC califica como modalidad de propiedad especial, puesto que a estos efectos solo se considera propiedad intelectual la que tiene por objeto «una obra literaria, científica o artística» (arts. 428 y 429 CC), categoría que no comprende la propiedad industrial ni ahora ni en 1889 (arg. *ex* art. 1 CUP y art. 1 CB); pero sí por analogía. Por una parte y como indica la rúbrica del Tít. IV del Libro Segundo del CC («de algunas propiedades especiales»), las propiedades especiales cuyo tratamiento establece, al menos en parte, no componen un catálogo cerrado. Por otra parte, la omisión de la propiedad industrial o sus modalidades en este catálogo no es conforme al plan del legislador: en primer lugar, la naturaleza del bien

que protegen y el recurso de técnica jurídica con el que lo protegen, con el que el CC y la LPI 1881 superan la imposibilidad de aprehender el bien y lo sujetan al dominio de su titular, son los mismos, y la única diferencia que existe, como es el reconocimiento de derechos morales, en realidad cuestiona la calificación de la propiedad intelectual como propiedad especial, pero no la de la propiedad industrial; en segundo lugar, el reconocimiento de que la propiedad intelectual es una propiedad especial en 1889 no puede desvincularse de la posición y obligaciones asumidas por el Reino de España tres años antes al constituirse en Unión con otras potencias para la protección de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas como parte del CB, y revela, sumado a lo anterior, que no existe razón para que el plan del legislador fuera diverso en relación con la propiedad industrial, puesto que incluso antes, ya en 1883, el Reino de España había constituido, como parte contratante del CUP, una Unión de países para la protección de la propiedad industrial.

La extensión de la calificación de propiedad especial a la propiedad industrial, sin embargo, no tiene consecuencias relevantes. Primeramente, porque no existe una regulación general de la categoría «propiedades especiales» que pudiera completar la regulación propia de la propiedad industrial o ayudar a construir la dogmática de esta institución. Seguidamente, porque los efectos de este encuadramiento se agotan en la previsión de la aplicación subsidiaria de las reglas del CC sobre la propiedad de las cosas (art. 429 *in fine* CC), lo que para la propiedad industrial tiene un muy escaso margen de aplicación. La inmaterialidad del objeto de la propiedad industrial, en efecto, reduce en mucho el ámbito en el que las reglas de la propiedad sobre las cosas son conformes con la naturaleza de la propiedad industrial. Bajo este aspecto, solo parecen relevantes la reglas del CC sobre la comunidad de bienes (arts. 392 a 406 CC) y las garantías frente a la expropiación (art. 349 CC). Pero su utilidad práctica es menor: a las primeras se remiten las normas especiales sobre cotitularidad de patentes, marcas, diseño industrial y secretos empresariales (art. 80.1 LP, art. 46.1 LM, art. 58.1 LDI, art. 5.1 LSE) en términos a los que nada añade el art. 429 CC; y las segundas son objeto de una regulación específica para patentes (art. 73 LP), y todas las modalidades cuentan con la explícita garantía anclada en la CE (art. 33.3 CE). (45)

La ubicación de la propiedad industrial en el ámbito del derecho a la propiedad privada constitucionalmente protegido, que de manera significativa no menciona su objeto (art. 33.1 CE), determina que su protección jurídica posea, al menos de forma aproximada, los mismos caracteres esenciales y el mismo contenido básico que la propiedad sobre las cosas (Montés 1991: 952-953, 957, 960-961). De ahí que la protección jurídica de la propiedad industrial se beneficie de las garantías constitucionales de la propiedad privada (ATC 134/1995 – Ejecución de (46)

composiciones musicales en Hotel Júpiter, F.D. 3.º); sea homogénea, en el sentido de que es la misma para todas las creaciones protegidas por la misma modalidad; se atribuya originariamente a la persona creadora o al grupo de personas creadoras, y confiera un derecho absoluto, en el sentido de ser oponible a cualquier injerencia de un tercero en un ámbito de dominio que define la ley en atención a las características estructurales y funcionales de la modalidad de propiedad intelectual de que se trate, así como en atención a la contribución teórica de la clase de creación que constituye su objeto al incremento del bienestar social.

2. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1. DEFINICIÓN

(47) El Derecho de la propiedad industrial es la rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección jurídica de la propiedad industrial y, en particular, tanto la instauración y disciplina de los distintos aspectos relacionados con el reconocimiento, atribución, configuración, gestión y defensa de la protección jurídica de las creaciones intelectuales de carácter industrial como el establecimiento del régimen orgánico y funcional de las instancias administrativas a las que se confía la atribución y gestión de las modalidades de propiedad industrial y de los órganos de la jurisdicción que resuelven los litigios promovidos en esta materia, así como sus respectivos procedimientos y procesos.

2.2. NATURALEZA

(48) El Derecho de la propiedad industrial combina disposiciones de Derecho privado y de Derecho público, de Derecho autónomo y de Derecho especial, que se encuadra en el ámbito del Derecho mercantil, de cuya materia es parte la propiedad industrial.

2.2.1. Derecho privado y Derecho público

(49) Las normas jurídico privadas que componen el Derecho de la propiedad industrial son, en esencia, las que disciplinan los aspectos sustantivos de su protección jurídica, como son la determinación del objeto protegible y de los requisitos materiales a los que se sujeta su protección, la atribución subjetiva del título de protección jurídica, el establecimiento de su contenido y alcance, la regulación de las acciones para su defensa civil y la definición de su régimen de extinción, así como la ordenación de sus aspectos patrimoniales.

Por su parte, las normas de Derecho público conciernen, también en lo esencial, al establecimiento de los organismos (especializados) de la Administración que tienen encomendada la tramitación y resolución de los expedientes de concesión y registro de los títulos de propiedad industrial, así como la gestión de los concedidos y, en particular, al establecimiento del régimen orgánico y funciones de esos organismos, y de las normas especiales sobre los procedimientos seguidos para ello. Esta misma naturaleza la tienen las normas que se dedican al establecimiento de la competencia judicial en asuntos de propiedad industrial y la regulación de las especialidades de los procesos con arreglo a los que se ventilarán estos asuntos. (50)

2.2.2. Derecho autónomo y Derecho especial

El Derecho de la propiedad industrial es un Derecho (parcialmente) autónomo porque sus principios y soluciones más característicos, los que son de verdad propios, no se corresponden con los que inspiran y establecen la regulación de otras ramas del ordenamiento jurídico también dedicadas a la protección de bienes y derechos, con las que entroncara el Derecho de la propiedad industrial y de la que fuera una simple adaptación y desarrollo; en particular, no lo es del Derecho de la propiedad sobre las cosas, aun cuando la propiedad industrial sea una de las propiedades especiales a las que se refiere el CC. La autonomía del Derecho de la propiedad industrial se asienta en la naturaleza y retos comunes de la materia que constituye su objeto (la propiedad industrial y su protección jurídica), y se manifiesta principalmente en la definición de sus objetivos programáticos (relacionados con la promoción e impulso de los procesos de ideación, desarrollo, transferencia y aplicación efectiva de la propiedad industrial como medio para la mejora del bienestar colectivo, antes que la sola recompensa al talento o esfuerzo o la apropiación de los bienes frutos del talento y esfuerzo, y antes que la consideración de que el derecho de exclusión es el destilado jurídico racional del axioma ético de la apropiación por la persona autora del producto de su intelecto); la selección de las soluciones de técnica jurídica dirigidas a la consecución de esos objetivos (la instrumentación de la protección jurídica por medio de atribución de un derecho de exclusión subjetivo y patrimonial solo sobre aquellas creaciones que posean las condiciones que las hacen adecuadas para contribuir al bienestar individual y social), y en el diseño de la estructura de la protección jurídica y concreción de los contenidos sustantivos. Tienen ese carácter autónomo desde la definición del objeto y alcance de su protección jurídica, hasta su extinción, pasando por la determinación de las condiciones de protección, del alcance de la protección y de su contenido, incluidos los límites y (51)

excepciones de la protección reconocida o las acciones para imponer su efectiva observancia.

(52) La preponderancia de los contenidos normativos autónomos no impide que el Derecho de la propiedad industrial incluya igualmente normas especiales, que participan de principios y contenidos positivos comunes a otras ramas del ordenamiento jurídico, tanto de Derecho privado como de Derecho público. Entre las primeras se cuentan las normas sobre las acciones de defensa civil de la propiedad industrial o sobre el tratamiento de sus aspectos patrimoniales; entre las segundas, las normas que tratan de la competencia judicial en asuntos de propiedad industrial y las que abordan distintos aspectos procesales, desde las diligencias preliminares hasta la ejecución de sentencias y autos de medidas cautelares, o las normas que tratan del procedimiento administrativo.

2.2.3. Derecho mercantil y otros

(53) El Derecho de la propiedad industrial es una parte del moderno Derecho mercantil, en el que encaja tanto en su concepción de ordenamiento del empresario, la empresa (en cuyo ámbito se sitúa) y su actividad típica de contratación e intercambio, como en su concepción como Derecho de la actividad profesional que se desenvuelve en el mercado en sus facetas de organización jurídica (a la que corresponde la protección de la propiedad industrial), conducta e intercambio, o de su concepción como Derecho del mercado dirigida específicamente a la ordenación del estatuto de los empresarios y las actividades que desarrollan en el mercado, la cual, bajo este aspecto, comprende tanto el establecimiento de las reglas de actuación en el mercado dirigidas a quienes participan profesionalmente en sus procesos (entre las que se ubican las normas para la protección jurídica de la propiedad industrial) como la regulación de los contratos relacionados con la producción y comercialización de bienes y con la prestación de servicios en el mercado.

(54) No obstante, el tratamiento de esta materia incorpora disposiciones normativas que se ubican sistemáticamente en otras ramas del ordenamiento jurídico, de las que forman parte, como son las normas que regulan los delitos contra la propiedad industrial, pertenecientes al Derecho penal, las que erigen y regulan los organismos administrativos que tienen encomendada la gestión de los diferentes sistemas de propiedad intelectual y sus correspondientes procedimientos, que pertenecen al ámbito del Derecho administrativo y, finalmente, las que disciplinan la resolución judicial de los conflictos que surjan en esta materia, que pertenecen al Derecho procesal.

2.2.4. Unidad sistemática

El Derecho de la propiedad industrial, tal y como se ha definido y caracterizado, posee un contenido muy amplio, que alcanza todos los aspectos de los diferentes sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial, esto es, el régimen de todas las modalidades de protección jurídica de la propiedad industrial. Sin embargo, la parte general del Derecho de la propiedad industrial, aquella que está formada por normas aplicables a todas las modalidades de propiedad industrial, es muy estrecha y, por lo general, son las partes en que el Derecho de la propiedad industrial es un Derecho especial. El grueso del régimen aplicable a la mayor parte de los elementos que componen la estructura de la protección de la propiedad industrial se encuentra establecido en sus respectivas leyes especiales, propias de cada una de las modalidades de propiedad industrial o, cuando menos, de modalidades que no solo comparten la estructura de la protección jurídica, sino también sus contenidos sustantivos, como sucede con las patentes y los modelos de utilidad, ambos regulados en la LP, o con las marcas y los nombres comerciales, ambos regulados en la LM. (55)

Ahora bien, esta diversidad no impide que el Derecho de la propiedad industrial sea una rama del ordenamiento jurídico en sentido propio, dotada de unidad sistemática, que se cimienta tanto en la parte general a la que se ha aludido como en la presencia de unos presupuestos, contenidos y soluciones compartidos en el régimen propio de todas ellas. En particular, el factor que cohesiona de manera sistemática la regulación de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial y se sobrepone a la diversidad de su régimen individual es el mismo que funda y justifica la protección jurídica de la propiedad industrial, a saber: la atribución de derechos de exclusión para incentivar la generación, explotación y transferencia de las creaciones industriales. A la amenaza de injerencia de terceros en el aprovechamiento de las creaciones industriales, así como al riesgo de pérdida de bienestar público y privado, el ordenamiento jurídico reacciona con medidas de orientación y propósito comunes a todos los sistemas de propiedad industrial y de técnica jurídica asimismo común, como es el establecimiento de derechos subjetivos, tendencialmente absolutos y de carácter patrimonial, cuyo reconocimiento está vinculado a la comprobación, en un momento u otro, del mérito de la creación o condiciones que, en abstracto, la hacen socialmente útil y cuyo contenido sustantivo es una facultad de exclusión que puede imponerse a terceros por medio de acciones de cesación e indemnización de daños. Y para el buen fin de este derecho y el equilibrio de los intereses contrapuestos ante la reserva de explotación, abunda el ordenamiento jurídico con el establecimiento, en gran medida coincidente en los extremos abordados, pero mayoritariamente dirigido a cada una de las modalidades de propiedad industrial, de un entramado (56)

de normas, procedimientos, procesos e instituciones que gobiernan la determinación de la creación industrial protegible y las condiciones de mérito para ser protegida, la forma de atribución de la protección y su gestión, la enunciación de los efectos de la protección y su respeto, esto es, los sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial (el sistema de patentes y modelos de utilidad, el sistema de marcas, etc.).

2.3. FORMACIÓN DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(57) La protección jurídica de la propiedad industrial ha recorrido, hasta el presente, un camino que ha tenido, en lo esencial, tres etapas: los privilegios o monopolios de explotación graciosamente concedidos como recompensa a la decisión de localizar una determinada actividad en un determinado territorio; el remedo de la propiedad basado en el reconocimiento de la extensión y ajuste del dominio sobre las cosas a los resultados del esfuerzo intelectual que presentan ciertas características de interés, y la reserva de la explotación como construcción artificial encaminada a estimular la innovación en sentido amplio, incluida de este modo la transparencia en el mercado. Así como entre la primera y las otras dos existen diferencias políticas y técnicas de considerable calado, no sucede lo mismo entre la segunda y la tercera, puesto que, de una forma u otra, el reconocimiento de la propiedad industrial no ha estado nunca condicionado solo a la circunstancia de que lo creado por el espíritu humano fuera resultado del esfuerzo de la persona, como es de ver entre nosotros en el RD de 16 de septiembre de 1811, que establece las reglas por las que han de regirse en España los que inventen, perfeccionen o introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria, que, si en su artículo I declaró que: «el gobierno protege especialmente y declara sagrada la propiedad de todo descubrimiento ó mejora en cualquier ramo de industria, manufacturera ó rural, asegurando al autor su entero y pleno goce», a continuación deja bien claro en su artículo II que no «se reputan por mejoras las que sólo consisten en la hermosura y mejor gusto de las formas, ó en adornos que no contribuyen esencialmente á la perfección de la industria», en su artículo IV que, entre otras contribuciones, se reputa «como descubrimiento la introducción en nuestro país de cualquier planta ó animal útil, y la importación ventajosa á la industria de alguna materia primera, desconocida en nuestro comercio» y, en su artículo V, que quien «quisiere más bien asegurarse por cierto tiempo el goce exclusivo de algún descubrimiento […] estará obligado á sacar un título o patente de invención que acredite su propiedad». Como se ve, cuando de forma más intensa se aproximó a la propiedad sobre las cosas, la protección jurídica de la propiedad industrial no estuvo abierta a cualquier creación por el hecho de ser fruto del trabajo de una persona, como sucede con los bienes materiales, sino

solo, en relación con las patentes, a las consideradas de interés por razones de su contribución a la perfección de la industria y solo por medio del cumplimiento de los requisitos formales para obtener el título o patente de invención expedido por la «división de Artes y manufacturas del Ministerio de lo Interior».

(58) Del modo en que actualmente se entiende, esto es, como categoría formada por el conjunto de las modalidades de protección jurídica de ciertas creaciones intelectuales o creaciones del espíritu humano, definidas por su objeto y su mérito, mediante el reconocimiento o atribución a su creador o promotor o a sus causahabientes de un derecho subjetivo de carácter patrimonial que le faculta para impedir a terceros su explotación no consentida ni amparada legalmente, la propiedad industrial hizo su aparición a finales del siglo XVIII. Lo hizo, en particular, de la mano de la revolución liberal y, por tanto, envuelta con la proclamación de la libertad de industria y comercio y la abolición de los pilares de la economía del antiguo régimen (Sáiz 2023: 83-88, 91-94), como eran, por lo que ahora importa, el sistema de gremios y privilegios; y se formó de la mano de las teorías ilustradas y liberales sobre la extensión de la propiedad de los frutos del trabajo, a favor de quien los produce (art. 548 CC), a los resultados de la creación intelectual, en esta ocasión a favor de quien los crea, del inventor, del autor o del comerciante que se sirve de signos propios para identificar los productos que comercializa.

(59) Durante el siglo XIX, el modelo de protección jurídica de las creaciones del ingenio humano acabó por expandirse y consolidarse en Europa, por arraigarse en la legislación internacional y construirse dogmáticamente como categoría jurídica unitaria, sin perjuicio de que el modelo de regulación positiva unitaria sea, hoy por hoy, minoritario en los países de nuestro entorno que, como sucede ahora en España, dedican leyes especiales a la regulación de cada una de las modalidades de propiedad industrial, a pesar de la codificación todavía reciente en Francia e Italia y, ya casi olvidada, en las leyes históricas españolas de 1902 (LPind) y 1929 (EPI).

(60) No quiere decir esto que la protección jurídica de las modalidades de propiedad industrial e intelectual que actualmente se conocen no hubiera aflorado con anterioridad. De este modo sucedió, de forma inconexa y, sobre todo, a partir de unos planteamientos, objetivos y soluciones técnicas diferentes de los que informan la moderna protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual. Así es de ver, particularmente, en los sistemas de patentes, marcas y derecho de autor, esto es, en los sistemas que ocupan el lugar central en la construcción sistemática de esta rama del Derecho. En efecto, en los siglos XIV y XV se conocieron títulos de protección jurídica de las creaciones del ingenio humano

basados en la atribución de derechos de explotación subjetivos. Ahora bien, esa protección no se orientó a promover la innovación, transparencia o producción cultural como logros que, por su propia naturaleza y utilidad socioeconómica, se consideraran deseables en general, como tampoco se dirigió, en buena lógica con lo anterior, a recompensar el esfuerzo creativo hecho para su obtención, o a reconocer el dominio sobre los resultados de la actividad intelectual. Al contrario, se orientó a favorecer la decisión de localizar, en el territorio del reino, república o principado, la explotación de la invención o de la producción cultural con el fin último de fortalecer la correspondiente organización político-territorial en los ámbitos de la ciencia y el conocimiento, el comercio y la cultura. Es decir: antes de la revolución liberal, la protección de la propiedad industrial e intelectual no tuvo por destinatarios a los inventores y autores por el hecho de haber gestado la invención o la obra, sino a los emprendedores, fueran o no los creadores, que asumían el riesgo de explotar la invención o imprimir y editar la obra en un determinado territorio soberano, y no en otro. A diferencia del derecho de propiedad industrial e intelectual, el privilegio resulta de un acto excepcional, singular y soberano, en el sentido de que su concesión no era el reconocimiento de un derecho a obtener ese privilegio con anterioridad establecido con carácter general a favor del inventor solo sujeto a la presencia de ciertas propiedades en la invención, sino un premio al emprendedor, dirigido a atraer al que, fuera o no el inventor, estaba dispuesto a introducir y explotar a escala local la innovación y cuyo contenido sustantivo no estaba prefijado, de modo que el premio, empezando por su duración, no era necesariamente el mismo para todos.

(61) El sistema de protección jurídica de invenciones y obras que corresponde a estos planteamientos y al propio orden estamental de la sociedad del antiguo régimen es el sistema de privilegios, nacido en las postrimerías de la Edad Media (Troller 1983: 16-20). Para la protección de las invenciones, estos títulos, los privilegios, los concede por primera vez Eduardo III en Inglaterra y en las repúblicas bajomedievales de Florencia y Venecia. En este contexto, se dice siempre que los primeros privilegios fueron los otorgados en Inglaterra, en 1331, al tejedor flamenco John Kempe; por el Consejo de Venecia, en 1416, a Franciscus Petris, para la fabricación, comercialización y uso de máquinas para majar y abatanar tejidos, o por la República de Florencia, en 1421, a Brunelleschi para una barcaza con grúa dedicada al transporte de mármol. El primer privilegio concedido en España fue otorgado, en 1478, por la reina Isabel la Católica a su médico Pedro Azlor, referente a un nuevo sistema de molienda, para que durante veinte años gozara del monopolio de construir molinos destinados a moler pan en todo el Reino de Castilla, cuya concesión se justifica en la inversión realizada (los muchos maravedís gastados en «yndustriar e ynventar»), que es necesario que su inventor pueda aprovechar en exclusiva y no sufra agravio o daño; a este

privilegio siguieron otros constituidos por real cédula de privilegio (García Tapia 2008: 49-62).

El Estatuto veneciano de 19 de marzo de 1474, que se considera el antecedente de las modernas leyes de patentes, inicia la evolución hacia el modelo de propiedad; en este sentido, estableció un procedimiento para el registro de invenciones y el otorgamiento de privilegios (sin precisar las condiciones para su concesión, el objeto y alcance de derecho o su defensa), que tenían una duración de diez años extensible a veinte para las invenciones que fueran nuevas en la república y útiles, en el sentido de que tuvieran aplicación práctica y beneficiaran a la sociedad veneciana. Esta norma estuvo en vigor hasta 1650 y se tomó como referencia en otros países. (62)

Del modo en que se señala generalmente, el punto de inflexión se encuentra en Inglaterra, expresado en el estatuto de los monopolios de 1624 y en el estatuto de la Reina Ana de 1710, que sentaron las bases de la prohibición de los privilegios o del reconocimiento de que al autor, como legítimo autor, le era debido reconocer y conceder los derechos de reproducción y distribución de la obra. En esta línea se sitúa la Real Orden de 22 de marzo de 1763 de Carlos II, donde se estableció que «de aquí en adelante no se conceda à nadie privilegio exclusivo para imprimir ningún libro, sino al mismo autor que la haya compuesto». Asimismo, se encuentra en el pensamiento, de autores como Locke que fundan la propiedad del autor o creador sobre lo creado en que es fruto del trabajo individual. No en último lugar, el cambio de perspectiva vino igualmente propiciado por los distintos procesos promovidos, ya desde 1602, por los autores contra editores e impresores en reclamación de sus derechos de propiedad sobre las obras que los demandados imprimían y comercializaban. En este contexto, los autores, escritores y artistas plásticos abrieron un debate con los impresores y editores, en el que los primeros sostuvieron la existencia de un nexo entre el acto individual y personal de creación —que es cosa distinta de la réplica de la realidad— y la obra que del acto de creación resulta, para concluir y defender, a partir de este postulado, que la obra es propiedad de su creador, que ostenta el dominio (el derecho de exclusión) sobre su creación (la obra) porque deriva de la actividad creativa de su autor. Y así se establece en Francia mediante Decreto relativo a los espectáculos de 19 de enero de 1793, esto es, diez años después de la primera ley estadounidense sobre *copyright*, que los autores de obras literarias de cualquier clase, los compositores musicales, los pintores y dibujantes gozan durante toda su vida de un derecho exclusivo a vender, permitir a venta en el territorio de la República o a cederlo en todo o en parte a terceros. (63)

(64) El desarrollo del moderno sistema de patentes y, al mismo tiempo, de los demás sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial está decisivamente impulsado por el surgimiento y consolidación del liberalismo económico, la revolución industrial y el capitalismo, en cuyo marco se produce el tránsito desde la concesión soberana excepcional de un privilegio al reconocimiento y guarda de un derecho individual a ser protegido por razón del mérito de la invención, por virtud de la presencia de ciertos requisitos, iguales para todos, en la propia invención. En el siglo XIX, por tanto, el derecho de exclusión, funcionalmente equivalente al monopolio de explotación concedido hasta entonces por medio de privilegios, se incorpora a un título concedido en atención a la actividad inventiva desplegada para alcanzar la invención. La proyección de la relación dialéctica entre el antiguo régimen y el liberalismo sobre el modelo de protección jurídica de las invenciones mediante privilegio o mediante patente se ve con especial claridad en el caso español. En efecto, el RD de 16 de septiembre de 1811, dictado bajo la regencia de José Bonaparte, estableció las reglas por las que habían de regirse en España los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria, declaró, en línea con los postulados revolucionarios, «sagrada la propiedad de todo descubrimiento o mejora en cualquier ramo de industria, manufacturera o rural, asegurando al autor su pleno y entero goce por el tiempo y del modo que se prescribirá», y prevé que para acreditar su propiedad el inventor «estará obligado á sacar un título o patente de invención», mientras que la Constitución de 1812 combinó la declaración de que «no puede el Rey conceder privilegio exclusivo à persona ni corporación» con la previsión de que las diputaciones debían «fomentar la agricultura, la industria y el comercio protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos». Sin embargo, la RO de 30 de septiembre de 1818, promulgada tras haber sido restaurado el régimen absolutista, recuperó el sistema de privilegios. Y otro tanto sucedió a continuación: si, en el trienio liberal, el Decreto de 20 de octubre de 1820 establece las reglas por las que han de regirse todos los que inventen, introduzcan o perfeccionen en la Industria Española y al efecto prevé que «todo el que invente, perfeccione o introduzca un ramo de industria tiene derecho à su propiedad en el término y bajo las condiciones que esta ley señala» y que «el certificado del Secretario de la Gobernación será el título de propiedad», el RD de 27 de marzo de 1826, repuesto el absolutismo, recupera la expresión Real cédula de privilegio, aunque lo hace en realidad como título «para asegurar al interesado la propiedad exclusiva» sobre toda «máquina, aparato, instrumento, proceder ú operación mecánica ó química que en todo ó en parte sean nuevos, ó no estén establecidos del mismo modo y forma en estos Reinos».

(65) Otro es el devenir histórico de la protección jurídica de las marcas mediante un sistema de propiedad industrial. Sin perjuicio de otros antecedentes remotos con

frecuencia recordados, especialmente los relativos a las prácticas observadas por algunos fabricantes y comerciantes para diferenciar sus productos, el empleo de signos distintivos similares a las actuales marcas puede relacionarse con la práctica de marcar los productos observada durante la Edad Moderna en el sistema gremial, teniendo en cuenta que existen diferencias notables, empezando por la circunstancia de que la elección de los signos empleados correspondía al gremio y su uso, que, por supuesto, estaba encaminado a identificar al productor o comerciante, era obligatorio, puesto que formaba parte del sistema de control de cumplimiento de las normas gremiales y salvaguarda de los derechos estamentales de sus miembros. Este origen y configuración de los signos como medio de reconocimiento de la procedencia empresarial de los productos no es ajeno tampoco al sistema de privilegios, cuya aplicación en este ámbito, de hecho, aproxima el signo en cuestión a la marca actual. En este sentido se da cuenta de la concesión de privilegios colectivos a los cuchilleros y campaneros de Amberg y Neumarkt en 1544; y antes, de un privilegio individual concedido por la ciudad de Núremberg a Alberto Durero en relación con el uso del signo «AD» con el que identificaba sus obras. En todo caso, el sistema de marcas gremial cayó con el propio sistema gremial, con la consecuencia, de interés especial porque pone de manifiesto la necesidad de la protección, de la utilización indebida de las marcas de otros y la necesidad de proteger de ello a los que antes hubieren empleado el signo en cuestión y como paso previo a registrar los signos correspondientes. En este marco se sitúa el RD de 20 de noviembre de 1850, que fue la primera norma sobre la concesión de «certificados de marcas», con la finalidad de que los usuarios o propietarios de estos distintivos pudieran hacer valer sus derechos frente a los usurpadores.

La idea, que hoy no se puede compartir, de que las normas no crean la propiedad industrial, sino que configuran su contenido y la protegen, subyace sobre todo en la formación del Derecho de la propiedad intelectual en sentido estricto referido a los derechos de autor; de manera que se ha considerado que los privilegios reales o las leyes especiales venían a confirmar unos derechos que solo debían configurarse como derechos de explotación de carácter indefinido o de larga duración y de carácter incorporal, distintos de los derechos sobre la cosa corporal u obra, en sus orígenes el libro o escrito publicado. No obstante, la libertad de editar e imprimir libros y la prohibición de monopolios llevaron a los editores e impresores, quienes asumían los costes de hacerse con un manuscrito y componer la impresión, a solicitar del monarca un privilegio de exclusiva de explotación, con la finalidad de poder impedir las copias serviles de otros impresores. A los editores se sumaron los autores en la solicitud de privilegios de explotación de las obras; en Castilla, desde mediados del siglo XVI los privilegios eran solicitados mayoritariamente por los autores. Más adelante, en Inglaterra, el Estatuto de la (66)

Reina Ana de 1710 se convierte en el primer texto legislativo que concreta un régimen general de protección del autor, con la finalidad de potenciar la actividad creativa (que se advierte ya en su título: *An Act for the encouragement of learning*) y, para ello, fomentar el arte, la literatura y la ciencia, garantizar a los autores la obtención de rendimientos económicos e impedir que los editores aleguen la libertad de imprimir y publicar libros y otros escritos sin el conocimiento de los autores o de sus propietarios. La finalidad de proteger a los autores y promover el arte y la ciencia persiste ya en todos los textos legislativos del siglo XVIII, desde la Constitución de Estados Unidos de América de 1783 y la *Copyright Act* de 1790 a la Ley francesa de 1793 que otorga a los autores, compositores y artistas el derecho exclusivo de vender y distribuir sus obras y extiende el derecho a sus descendientes durante 10 años después de la muerte del autor.

(67) En España, como se ha visto en materia de propiedad industrial, fue igualmente con el triunfo de la Revolución liberal cuando de manera objetiva la Ley de propiedad literaria de 10 de junio de 1847 y la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 reconocieron a todos los autores, sin necesidad de solicitarlo al monarca, un derecho exclusivo para poder disfrutar de los beneficios de sus obras. Esta última Ley, junto con su Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (todavía en vigor en aquello que no contradiga a la LPI por virtud de su disp. transitoria séptima), son las normas sobre propiedad intelectual que más tiempo han estado vigentes en España, dado que algunos proyectos vieron truncadas sus expectativas por la llegada del régimen franquista. Entre las principales novedades de la Ley destaca el reconocimiento de los derechos antes de la publicación de la obra, un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos morales, que conlleva lo siguiente: la facultad privativa del autor de decidir si publica o reproduce la obra y la facultad de arrepentimiento; la unificación de los plazos de protección; la creación del Registro de la Propiedad Intelectual; el reconocimiento de ciertos derechos a los autores de las obras dramáticas y musicales, mediante disposiciones que permitían el control por los autores de la representación de sus obras, o la distinción entre la enajenación de una obra de arte y la transmisión del derecho de reproducción o de exposición pública. En este siglo XIX, con la internacionalización que supuso el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, y, sobre todo, la adopción el 9 de septiembre de 1886 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, se da el espaldarazo definitivo a la formación de un Derecho de la Propiedad Intelectual moderno, que durante el siglo XX se caracterizará por la introducción de límites a los derechos de autor y el cambio tecnológico o digitalización que ha llegado hasta la actualidad, así como, en el caso español, por una fuerte influencia de la normativa europea. En este contexto, se promulga en España la Ley 22/1987, de 11 de noviembre,

de Propiedad Intelectual, vigente en su versión refundida aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (LPI).

3. LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE EN ESPAÑA

La legislación en materia de propiedad industrial vigente en España está integrada por disposiciones que tienen una triple procedencia. Lo está, en primer lugar, por la legislación nacional española, que consta de las disposiciones legales y reglamentarias emanadas de las Cortes Generales, el Gobierno y los órganos de las administraciones publicas españolas. En segundo lugar, por la legislación de los tratados internacionales, cuyo peso en la ordenación de esta materia es singularmente importante, sobre todo en atención al sistema monista que rige su incorporación al ordenamiento jurídico español y el reconocimiento del carácter autoejecutivo de las normas de los tratados que, por su estructura y contenido, admitan una aplicación inmediata al caso. El tercero y último de sus componentes es la legislación de la UE, que posee un peso decisivo en la configuración del régimen de la mayor parte de las modalidades de propiedad industrial, e incluso determina el régimen de protección de algunas modalidades de propiedad industrial. En este sentido, algunos títulos de propiedad industrial son propiamente títulos españoles, concedidos por la OEPM y con efectos limitados al territorio español, solo se rigen por disposiciones de Derecho de la UE, como es el caso de los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios; otros son títulos de propiedad industrial de Derecho de la Unión que no dejan lugar para un título paralelo de Derecho interno sobre la correspondiente modalidad de propiedad industrial, como es el caso de los diseños de la UE no registrados, y otros, en fin, constituyen derechos de propiedad industrial cuya regulación se halla establecida en legislación de la Unión sin perjuicio de que admitan que su régimen sea completado por legislación nacional, como es el caso de las denominaciones de origen, las indicaciones geográfcas o las especialidades tradicionales garantizadas. (68)

3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL

La protección jurídica de la propiedad industrial está presidida por el principio de territorialidad. Quiere ello decir que, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de los convenios internacionales y del Derecho de la UE, esta materia se rige en los aspectos de la propiedad industrial que podrían denominarse de carácter real, (69)

como son los relativos a la estructura de la protección jurídica, por el principio de *lex loci protectionis*, con la consecuencia de que, en territorio de soberanía española, las modalidades de propiedad industrial se rigen por la Ley española (art. 10.4 CC). Con arreglo a sus disposiciones, por tanto y siempre con la salvedad hecha respecto de los convenios internacionales y Derecho de la UE, se establecerán las modalidades de propiedad industrial reconocidas en España y determinarán su objeto y requisitos de protección, el procedimiento de concesión, sus efectos sustantivos, incluidas las medidas de defensa, y su terminación. Pero este criterio no es adecuado para todos los aspectos de la protección jurídica de la propiedad industrial, y en particular no lo es para dar respuesta a la determinación del ordenamiento jurídico, pero no así necesariamente lo es la ley aplicable a los contratos de que sean objeto, salvo en los aspectos registrales que formen parte del contenido obligacional de la relación (como son, por ejemplo, los relacionados con el acceso de la licencia al registro correspondiente de la OEPM); y tampoco lo es para resolver la competencia judicial internacional.

(70) Las diferentes modalidades de propiedad industrial y sus respectivos sistemas de protección jurídica merecieron en el pasado un tratamiento legislativo formalmente unitario, establecido en primer lugar en la LPInd de 1902 y, más tarde, en el EPI de 1929. Esta unidad se rompió con la modernización del Derecho de la propiedad industrial a partir de la Ley de Patentes de 1986, de modo que cada modalidad de propiedad industrial es objeto de su propia ley especial. Si esto es así en el plano formal, en el sustantivo, no obstante, la regulación positiva de las distintas modalidades de propiedad industrial es idéntica, o al menos coincide en lo esencial, en materia de acciones y procesos de infracción, así como en materia de prenda sin desplazamiento, presenta una acusada similitud en materia de copropiedad y negocios jurídicos, y obedece en todo caso a unos principios en buena medida compartidos.

(71) En su conjunto y en mayor medida (como sucede en materia de marcas, diseños industriales, topografías de productos semiconductores, secretos empresariales, acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial o algunos aspectos de derecho de autor y de derechos vecinos) o en menor medida (como sucede en materia de patentes), la legislación interna española sobre propiedad industrial es el resultado de la incorporación de la regulación armonizadora de la UE, o en su caso de la implementación, directa o indirecta, de las disposiciones establecidas en los más importantes convenios internacionales en esta materia (como es el caso del CUP o el ADPIC), a pesar de que algunos de ellos no llegaron a entrar en vigor (como sucedió con el CPC).

La regulación española de esta materia se encuentra alineada con la de los países de nuestro entorno y, en general, puede decirse que, a pesar de algunas deficiencias en cuestiones de técnica legislativa (difícilmente explicables, o en todo caso salvables, por regla general, sin grandes contratiempos mediante una interpretación adecuada), establece un régimen de protección jurídica de la propiedad industrial moderno, eficaz y, en líneas generales, satisfactorio, articulado alrededor del lugar del domicilio social. (72)

3.1.1. Antecedentes

La ordenación positiva de la propiedad industrial en el siglo XIX tiene carácter especial para cada una de las modalidades de propiedad industrial entonces reconocidas. Así, el régimen de las marcas, como modalidad de propiedad industrial coincidente con la que hoy se designa con ese nombre, fue primeramente recogido en el RD de 20 de noviembre de 1850, estableciendo las reglas para la concesión de Marcas de fábrica en España, presentada como respuesta legislativa a «la usurpación de las marcas con que los fabricantes de buena fe distinguen los productos de sus establecimientos industriales», cuya eficacia se condicionaba a la previa solicitud y obtención de un «certificado de marca», completado, entre otras normas, por la RO de 14 de marzo de 1858, que prohibía la importación de mercancías extranjeras con marcas españolas, la Orden de 27 de diciembre de 1876, que dictaba varias disposiciones para evitar los abusos en el empleo de marcas de fábrica, y el Real Decreto de 1 de septiembre de 1888, que disponía que el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial publicase los grabados de las marcas de fábrica y de comercio. El correspondiente a las patentes fue establecido, por su parte, mediante la Ley de 30 de julio de 1878, que fijaba las reglas y condiciones bajo las que todo español o extranjero que pretendiese establecer o hubiese establecido en los dominios españoles una nueva industria tenía derecho a su explotación exclusiva por cierto número de años, los cuales se adquirían mediante la obtención, por concesión de la Administración, de una patente de invención. (73)

Las exigencias de los tratados internacionales, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o CUP, de 20 de marzo de 1883, el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, además de la necesidad de modernizar y mejorar la regulación vigente hasta la fecha, están en el origen de la Ley sobre la Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 o LPInd. Esta ley, a semejanza del CUP, tiene carácter horizontal y regula el régimen de diferentes modalidades de propiedad industrial, como son, además de las patentes y las marcas, los dibujos y modelos de fábrica, el nombre comercial o las denominadas recompensas industriales. (74)

(75) Pese al avance que supusieron la LPInd y su Reglamento de ejecución de 1923, de la que dijo el legislador más adelante que «constituyó una gran mejora, hasta tal punto, que sirvió después de modelo a otros países para la reforma de su legislación», en 1929 se sintió la «necesidad imperiosa de acometer una reforma de la ley actual, para recoger en sus preceptos lo que constituya garantía y eficacia para las nuevas manifestaciones de la industria, las artes y el comercio», así como de extender la protección de la propiedad industrial a las «manifestaciones artísticas, en lo que tienen de industrial, [porque] constituyen nuevas modalidades que amparar» y modernizar y mejorar el régimen de tutela entonces vigente, lo que llevó a la promulgación del Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, reformado por el Real Decreto Ley de 15 de marzo de 1930, cuyo texto refundido fue aprobado bajo el título de Estatuto de la Propiedad Industrial por medio del Decreto de 22 de mayo de 1931, elevado a rango de ley de la República por medio de la Ley de 16 de septiembre de 1931. El EPI definió la propiedad industrial como «la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo», subrayando particularmente que la Ley no crea la propiedad industrial, sino que se limita a reconocer, regular y reglamentar los derechos que por sí mismos han adquirido los interesados, por el hecho de la prioridad de la invención, su uso o registro. Las creaciones protegidas como propiedad industrial por el EPI no solo son las marcas de fábrica y comercio y las patentes, sino también los dibujos y modelos industriales y artísticos, el modelo de utilidad —como nueva modalidad de protección de las invenciones que no alcanzan el nivel inventivo de la patente, pero que contribuyen al avance industrial—, o las películas cinematográficas que hasta la fecha no habían sido objeto de protección legal y que hoy encuentran acomodo en la regulación sobre derechos de autor. En materia de patentes, interesa destacar que, pese a las discusiones del Proyecto de Ley, en las que hubo intervenciones que abogaban por la introducción de un examen de fondo de las solicitudes, finalmente, entre otras razones, por el coste que supondría contar con un cuerpo de funcionarios técnicos para realizar dicho examen, se optó por continuar con la libertad de concesión con un sistema de oposiciones sin examen previo, sistema que ha perdurado hasta el cambio introducido por la LP vigente en la actualidad. Por otra parte, la dependencia tecnológica del extranjero conlleva que se siga manteniendo, junto a las patentes de invención, las patentes de introducción, y se añadan las de explotación. Estas últimas patentes, con una vigencia de diez años como las de introducción, no previstas en los tratados internacionales, cubren a quien se proponga establecer una industria que sea única en España o que, de existir otras, sean rudimentarias o imperfectas y no

eviten que el mercado nacional tenga que surtirse en el extranjero. En definitiva, la importancia del EPI residió en buena medida en su aproximación sistemática a la propiedad industrial, recogiendo en un texto las distintas modalidades que hoy son merecedoras de protección, con la excepción de los derechos de obtención sobre variedades vegetales, los certificados complementarios de protección, las topografías de productos semiconductores y los secretos empresariales. En este sentido, el propio EPI enumera los siguientes derechos de propiedad industrial que pueden adquirirse por virtud del registro: «a) Las patentes de invención, de introducción, de explotación y certificados de adición. b) Las marcas o signos distintivos de producción y de comercio. c) Los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales y los artísticos. d) Los nombres comerciales y los rótulos de los establecimientos. e) Películas cinematográficas».

(76) Las normas sobre las distintas modalidades de propiedad industrial acogidas en el EPI han estado vigentes hasta la promulgación en el actual período constitucional de las distintas leyes sobre cada una de las modalidades de propiedad industrial. Así, las normas en materia de patentes y modelos de utilidad han estado vigentes hasta la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en vigor hasta el 1 de abril de 2017, conforme a la disposición derogatoria única de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, salvo lo previsto en las disposiciones transitorias); la regulación de las marcas y otros signos distintivos lo han estado hasta la aprobación de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en vigor hasta la promulgación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ha sido objeto de una importante reforma por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados); la regulación sobre modelos y dibujos industriales hasta la llegada de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, si bien en esta materia el EPI mantuvo su vigencia de forma parcial en aquello relativo a la validez de los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos durante su vigencia (disp. transitoria segunda de la LDI) y deberá ser próximamente ajustada a la Directiva (UE) 2024/2823 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Se produce, por lo tanto, una disgregación de la regulación de la propiedad industrial en distintas leyes, que comparten fundamento y principios, por lo que continúan constituyendo un conjunto sistemático, como formalmente se aprecia en la repetición de algunas normas en los distintos cuerpos legales y en las remisiones entre los distintos textos legales, en particular en materia de acciones. Por ello, quizás no sería difícil volver a codificar la legislación de las distintas modalidades en un mismo texto legal, como se ha hecho en otros países; en esta línea, si bien de una forma testimonial más que tímida, la Propuesta de Código Mercantil de 2013, elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de

Codificación (convertida en 2014 en Anteproyecto de Ley de Código Mercantil) incluía en el Libro tercero, con el título «Derecho de la competencia y de la propiedad industrial», las disposiciones que regulan los aspectos comunes de las diversas modalidades de propiedad industrial.

3.1.2. Competencia legislativa

(77) La competencia legislativa en materia de propiedad industrial está atribuida al Estado con carácter exclusivo (art. 149.1 9.ª CE). Ello no significa que las comunidades autónomas carezcan de competencias en esta materia. De hecho, varios estatutos de autonomía confieren competencias a las comunidades autónomas en materia de propiedad industrial; así lo hace, por ejemplo, el artículo 12.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que atribuye a la Comunidad Autónoma competencia en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre propiedad industrial, o el artículo 155.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según el cual a la Generalitat le corresponde la competencia ejecutiva en materia de propiedad industrial, y en el que se fija el contenido mínimo de esa competencia ejecutiva, que se concreta en el establecimiento y regulación de un registro, coordinado con el del Estado, de los derechos de propiedad industrial de las personas físicas o jurídicas y la defensa jurídica y procesal de los topónimos de Cataluña aplicados a la industria.

(78) De la delimitación de las competencias entre Estado y comunidades autónomas en relación con la protección jurídica de la propiedad industrial, y en particular en sus aspectos registrales, se encargó la STC 103/1999 – Ley de Marcas 1988, en la que se concluyó que, sobre la base de la proyección supraautonómica de sus efectos y la insuficiencia de los mecanismos de cooperación entre administraciones para asegurar la atribución de derechos a un único titular sobre un determinado objeto protegible, solo al Estado compete la creación de registros de propiedad industrial y la resolución sobre la concesión de los derechos de propiedad industrial, en el caso resuelto se trataba de marcas y nombres comerciales, que producen sus efectos en el conjunto del territorio nacional y su consiguiente inscripción en el registro público oportuno, por tratarse de una cuestión relacionada con los requisitos indispensables o el marco organizativo que posibilita el ejercicio del derecho y, por tanto, condición necesaria para la igualdad en el ejercicio de los derechos de propiedad industrial. A grandes rasgos, por lo tanto, a las comunidades autónomas corresponden facultades de ejecución de la legislación en esta materia, mientras que al Estado corresponde, con carácter exclusivo, la ordenación de los aspectos sustantivos y formales de la protección de la propiedad industrial e intelectual, así como el establecimiento de las bases y coordinación (García de Enterría 2018: 1258).

Mención aparte merece la competencia legislativa en materia de protección jurídica de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La CE no menciona estas modalidades de propiedad industrial en sus arts. 148.1 y 149.1. Este silencio ha servido para fundar el entendimiento de que su regulación no quedaba incluida en el ámbito de las competencias exclusivas del Estado en materia de propiedad industrial. Sentado lo anterior, distintas comunidades autónomas han asumido en sus correspondientes estatutos de autonomía competencias exclusivas en la materia al amparo del art. 149.3 CE (p. ej., art. 128 del Estatuto de Autonomía de Cataluña o art. 49.3.15 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana). Ello no es óbice, sin embargo, para que al Estado también corresponda regular esta materia en virtud de su competencia para fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13.º CE), siempre que la producción legislativa estatal sobre bases y coordinación no vacíe de contendido la competencia autonómica, como sucedió con la regulación estatal de las bases a las que deben ajustarse las denominaciones de origen comprendidas en las competencias de las comunidades autónomas (STC 112/1995 – Denominaciones de origen de vinos, F.D. 4.º). En la misma línea, respecto a las facultades de control e inspección, la colaboración no puede llevar a la duplicidad de medidas, debiendo optarse por la complementariedad. (79)

3.1.3. Fuentes del Derecho de la propiedad industrial nacional vigente

La legislación sobre propiedad industrial (nacional, de la UE e internacional) vigente en España está disponible en la página web de la OEPM. En particular, el Código de Propiedad Industrial del BOE, accesible en la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado es una compilación electrónica de la legislación nacional sobre propiedad industrial. Por su parte, las disposiciones legales reguladoras de la protección de la propiedad intelectual están compiladas en el Código de Propiedad Intelectual del BOE, accesible en la misma página web, mientras que la legislación sobre el Registro General de la Propiedad Intelectual y los distintos registros territoriales de las comunidades autónomas están accesibles en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte (*v. infra* Apéndice de documentación). (80)

3.1.4. Legislación sobre invenciones y otros hallazgos

La pieza fundamental de la legislación interna española en materia de propiedad industrial es probablemente la LP, por la renovación que supuso la LP de 1986 en la regulación positiva de la propiedad industrial y el modelo que sus disposiciones constituyeron para la regulación de otras modalidades (singularmente para marcas y diseños industriales), como sucedió en materia de acciones de (81)

defensa y en materia de contratos, y la aplicación de algunas de sus normas a otras modalidades (y de nuevo en especial a marcas y diseños industriales), como sucede en materia de jurisdicción y normas procesales. La norma vigente es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que regula *patentes y modelos de utilidad* (Bercovitz 2015: *passim*) y que ha sido objeto de desarrollo mediante el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

(82) La regulación de las demás modalidades de propiedad industrial sobre invenciones y otros hallazgos se establece, para las obtenciones vegetales, en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las *obtenciones vegetales*, desarrollada por el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (Palau y de la Vega 2023: *passim*), y, para las *topografías de los productos semiconductores*, en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, desarrollada por el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de los Productos semiconductores (Massaguer 1987-1988: *passim*).

3.1.5. Legislación sobre diseños

(83) Por su parte, los *diseños industriales* españoles son regulados en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, cuyo reglamento fue aprobado por medio del Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (Otero 2003: *passim*).

3.1.6. Legislación sobre signos distintivos

(84) El régimen jurídico de marcas y nombres comerciales se establece en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, desarrollada a su vez por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Bercovitz 2003: *passim*), últimamente reformada por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre.

(85) Siempre en el ámbito de la legislación interna española sobre signos distintivos deben mencionarse dos normas complementarias del Derecho de la UE sobre los signos que vinculan la calidad de los productos a su origen geográfico o en general *indicaciones de procedencia*, a saber: la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito

territorial supraautonómico, y el RD 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Montero 2016: *passim*).

3.1.7. Legislación sobre información no divulgada

A su vez, la protección jurídica de los *secretos empresariales* se encuentra establecida y regulada en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (Campuzano *et al.* 2019: *passsim*). A ella se suma la regulación de la exclusividad de datos, establecida en los arts. 9.2 y 18 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. (86)

3.1.8. Otras leyes sobre propiedad industrial

Finalmente, el régimen legal de la protección jurídica de la propiedad industrial se cierra con las normas de la LOPJ y la LEC. En ellas se articulan algunas especialidades del juicio declarativo ordinario relativo a la infracción de derechos de propiedad industrial (como sucede en materia de competencia judicial, criterios de determinación del proceso que debe seguirse, diligencias preliminares, exhibición documental, etc.). Asimismo, se articula la competencia de las secciones especializadas de las audiencias provinciales para conocer las impugnaciones dirigidas contra las resoluciones de la OEPM que pongan fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial y se disponen ciertas especialidades de juicio verbal escogido para sustanciar los correspondientes procesos de impugnación. (87)

La legislación nacional sobre propiedad industrial incluye igualmente la tipificación de su infracción como delito en los arts. 273 a 277 y 278 a 280, todos en relación con los artículos 287 y 288 del CP, y las normas de ejecución del Derecho de la UE en materia de medidas en frontera, establecido en la Orden EHA/2343/2006, de 3 de julio, relativa a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de declaración de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual (que en este ámbito es expresión que comprende asimismo modalidades de propiedad industrial). (88)

3.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

La protección de la propiedad industrial es materia sobre la que tempranamente se desarrolló un importante acervo de normas internacionales, impulsadas por la (89)

necesidad de superar las dificultades que, para el desarrollo del comercio entre las naciones y los intercambios internacionales de bienes y servicios, deparaba el principio de territorialidad vigente en esta materia, en sus inicios encaminada a resolver los problemas técnicos y prácticos que presentaba la necesidad de solicitar, obtener y mantener una pluralidad de títulos de propiedad industrial paralelos sobre la misma creación industrial o comercial ante distintas oficinas de propiedad industrial nacionales cuando se deseaba protegerla en diversos países.

3.2.1. Tratados internacionales de carácter horizontal

(90) Los dos grandes tratados internaciones de carácter horizontal, esto es, de aplicación a distintas modalidades de propiedad industrial, son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (Bodenhausen 1969: *passim*), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o Acuerdo sobre los ADPIC, de 15 de abril de 1994, que es el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Iglesias 1997: *passim*). Ambos han sido ratificados por España.

(91) El primero de ellos, el *CUP*, tiene por objeto la regulación de ciertos aspectos del Derecho sustantivo de las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, así como la represión de la competencia desleal; y establece, como se ha visto, una serie de principios generales, comunes a todas estas modalidades, como son el principio de trato nacional, el principio de prioridad unionista y el principio de territorialidad, y una serie de condiciones para la obtención de la protección de estas modalidades de propiedad industrial y contenidos de protección mínimos a favor de los nacionales de los Estados unionistas en los demás Estados (como son, por ejemplo, la protección de las marcas notoriamente conocidas frente al registro y utilización por parte de terceros, la limitación de las causas por las que puede denegarse el registro de una marca o la protección de los nombres comerciales sin necesidad de registro). En atención al principio monista que rige en nuestro país para la incorporación del derecho de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico, y siempre que no traten de materia sobre la que la Unión Europea ostente competencia y haya legislado (STJUE C-300/98 y C-392/98 – Dior, párrs. 42 a 48), las previsiones de estos tratados internacionales son autoejecutivas y, por ello, aplicables en las relaciones entre particulares y entre particulares y la Administración si su texto lo permite, esto es, si establece mandatos incondicionales y suficientemente precisos en ausencia de circunstancias que lo impidan, que revelen la incompatibilidad entre la aplicación directa y

conciernan a la naturaleza y sistemática de las normas consideradas (SSTJUE C-245/02 - Anheuser-Busch, párrs. 54 y 55, y C-135/10 – SCF, párrs. 46 a 48).

(92) Por su parte, el *Acuerdo sobre los ADPIC* tiene un contenido considerablemente más incisivo. Además de reiterar el principio de trato nacional e incorporar los principios de no discriminación y trato de nación más favorecida, establece disposiciones sustantivas de mínimos para la protección de las modalidades que constituyen su objeto (que, por lo que ahora interesa, son las marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, topografías de productos semiconductores y protección de la información no divulgada) y se extiende, además, a las medidas de observancia de los derechos correspondientes, imponiendo por primera vez en el ámbito de la legislación internacional en esta materia obligaciones concretas a sus miembros sobre remedios, procesos por infracción, medidas cautelares, medidas en frontera y defensa penal de la propiedad industrial. Las disposiciones del Acuerdo que tratan estas materias tienen carácter autoejecutivo en los términos indicados respecto a las normas equivalentes del CUP.

3.2.2. Tratados internacionales de carácter vertical

(93) Junto a los grandes tratados internacionales de carácter horizontal se cuentan otros tratados internacionales de carácter vertical, esto es, relativos solo a modalidades concretas de propiedad industrial, los cuales se hallan dirigidos a uno de estos dos objetivos: la armonización del régimen aplicable a las solicitudes de patentes y marcas, como es el caso, respectivamente, del *Tratado sobre el Derecho de Patentes* (PLT), de 1 de junio de 2000, y del *Tratado sobre el Derecho de Marcas*, de 27 de octubre de 1994, y el *Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*, de 27 de marzo de 2006, por una parte, y, por otra, la unificación de alguna fase o aspecto del proceso de concesión de patentes, como hacen el *Tratado de Cooperación en materia de Patentes* (PCT), de 19 de junio de 1970, y el *Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos* a los fines del procedimiento en materia de patentes, de 28 de abril de 1977, o incluso del entero proceso de registro del derecho de propiedad industrial, como, sin perjuicio del reconocimiento de la potestad de los Estados concernidos de rechazar su protección por ciertas causas, hacen el *Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes*, de 24 de marzo de 1971 (enmendado el 28 de septiembre de 1979), en materia de patentes, el *Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas*, de 14 de abril de 1891, y el *Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid* relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio de 1989, en materia de marcas, y el *Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de Dibujos y Modelos Industriales* (de conformidad con el

Acta de Ginebra, de 2 de julio de 1999), en materia de diseños industriales. Todos ellos han sido ratificados por España. Por su parte, la Unión Europea, mediante Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, se adhirió al Acta de Ginebra, adoptada el 20 de mayo de 2015, del *Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas*, y ostentará las competencias exclusivas relativas a las solicitudes de registro internacional de una DOP o IGP correspondientes a productos originarios de cualquier Estado miembro de la UE. España ha firmado este tratado internacional, pero no lo ha ratificado, a diferencia de Estados miembros como Francia o Italia.

(94) Entre los textos internacionales de carácter vertical, mención especial merece el *CPE* (completado en España por el importante RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del convenio sobre la concesión de patentes europeas, ahora ya derogado), que tiene carácter regional europeo y del que actualmente son parte treinta y ocho Estados, incluidos todos los Estados miembros de la UE, mediante el cual se unifica íntegramente el régimen sustantivo de los requisitos de patentabilidad y se establece un procedimiento único y centralizado para la solicitud de patente, tramitación de la solicitud, concesión de la patente, incluida la oposición a su concesión, ante y por parte de la OEP; los efectos de las patentes europeas así concedidas son los establecidos en las legislaciones de los Estados interesados por el solicitante para las patentes nacionales, que pueden condicionar el reconocimiento de sus efectos al depósito de una traducción a su idioma oficial (como en su día hizo España: art. 7 del Real Decreto 2424/1986), sin perjuicio de que el propio CPE haya establecido algunos efectos comunes, como son los relativos a la duración de las patentes europeas, o la determinación del alcance de la protección que confieren.

(95) En materia de protección de las variedades vegetales tiene especial influencia armonizadora el CUPOV, de 2 de diciembre de 1961, cuya última revisión data de 19 de marzo de 1991. A 25 de septiembre de 2020, el Acta de 1978 había sido ratificada por 17 estados y el Acta de 1991 por 57 estados, entre ellos España, además de la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual. El CUPOV obliga a los estados y organizaciones intergubernamentales adheridos a poseer una legislación sobre la protección de variedades vegetales que reconozca el derecho de los obtentores y promueva la creación de nuevas variedades. El Convenio establece los géneros y especies de variedades que deben protegerse —a los 10 años de la adhesión, un país debe extender la protección a todos ellos—, el principio de trato nacional, los requisitos sustantivos para la concesión del derecho de obtentor, aspectos generales sobre el trámite de concesión, el objeto, alcance y límites de los derechos del obtentor, la identificación de la variedad mediante una denominación o la nulidad y caducidad del derecho.

3.3. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Desde un primer momento, las instituciones de la inicial CEE asumieron la necesidad de establecer regulaciones en materia de propiedad industrial ante las evidentes dificultades que planteaba la diversidad de las legislaciones nacionales en la materia en relación con algunos de los objetivos y políticas fundamentales de la Comunidad, como eran el establecimiento de la libre circulación de mercancías y prestación de servicios en el Mercado Común y el establecimiento de un sistema de competencia no falseado. A partir de ahí, la acción legislativa europea se orientó en dos direcciones, a saber: la armonización de las legislaciones nacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, acometida por medio de Directivas, y el establecimiento de sistemas unitarios de protección de la propiedad industrial o, si se prefiere, de derechos de propiedad industrial comunitarios, efectuado por medio de Reglamentos. (96)

3.3.1. Directivas horizontales

En la primera dirección se orientó la única directiva transversal promulgada en esta materia, aplicable a las distintas modalidades de propiedad industrial (excepción hecha del secreto empresarial) e intelectual, como es la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DRDPI). (97)

Esta Directiva fue oportunamente transpuesta a nuestro ordenamiento interno, por medio de la modificación de las leyes de patentes, marcas, diseño industrial y propiedad intelectual, así como de la LEC. (98)

3.3.2. Directivas verticales

Precedieron y siguieron a la anterior Directiva otras centradas en la armonización de los aspectos sustantivos de la protección jurídica de la propiedad industrial mediante derechos nacionales (y no en los relativos a los procedimientos de concesión y mantenimiento de los derechos nacionales). Por regla general, estas Directivas han establecido una armonización general del régimen jurídico-sustantivo de la modalidad de propiedad industrial considerada, como hicieran la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la *aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas* (que ha reemplazado a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas), la Directiva 98/71/CE sobre la *protección jurídica de los dibujos y modelos* derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2024/2823 sobre (99)

la protección jurídica de los dibujos y modelos, la Directiva 87/54/CEE de 16 de diciembre de 1986 sobre la *protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores* y, más recientemente, la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (*secretos comerciales*) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DSC).

(100) Por excepción, no falta directiva que solo haya abordado algunos aspectos concretos del régimen sustantivo de la protección jurídica de la correspondiente modalidad de propiedad industrial, como singularmente ha sucedido en materia de patentes por medio de la Directiva 98/44/CE, de 6 de julio, relativa a la *protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*.

(101) Todas estas Directivas han sido debidamente incorporadas a la legislación española interna reguladora de la correspondiente modalidad de propiedad industrial, excepción hecha de la Directiva (UE) 2024/2823 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que entró en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y deberá transponerse a más tardar el 9 de diciembre de 2027, fecha en la que surtirá efectos la derogación de lo anterior Directiva 98/71/CE.

3.3.3. Reglamentos

(102) Hacia el establecimiento de derechos de propiedad industrial unitarios, concedidos de forma centralizada, con efectos en todo el territorio de la UE y de carácter indivisible mediante su transmisión para solo parte del territorio de la Unión, se han orientado el Reglamento (UE) n.º 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la *marca de la Unión Europea*, el Reglamento (CE) n.º 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los *dibujos y modelos comunitarios*, modificado por el Reglamento (UE) 2024/2822, de 23 de octubre de 2024, el Reglamento (CE) n.° 2100/94, de 27 de julio de 1994, relativo a la *protección comunitaria de las obtenciones vegetales*, así como los reglamentos dedicados a *denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas*, a saber, el Reglamento (CE) n.º 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, el Reglamento (CE) n.º 110/2008, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, y el Reglamento (UE) n.º 251/2014, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicacio-

nes geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, así como, en fin, el Reglamento (UE) 2023/2411, de 18 de octubre de 2023, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 2017/1001 y (UE) n.º 2019/1753.

(103) También se ha establecido una regulación única, aunque los títulos correspondientes se solicitan y obtienen en y para cada uno de los Estados miembros en los que se interesen y en puridad se trata de derechos de propiedad industrial nacionales, para los *certificados complementarios de protección*, por medio del Reglamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, y del Reglamento (CE) n.° 1610/96, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

(104) No puede dejar de mencionarse, aunque por ahora el Reino de España haya quedado al margen, el paquete de reglamentos que regulan la *patente europea con efectos unitarios*, que establecen un régimen único sobre los efectos de las patentes europeas que se concedan para los Estados de la UE, esto es, el Reglamento (UE) n.º 1257/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, al que se suma el Acuerdo internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP). En este caso, la acción legislativa de la UE se ha concretado en que las solicitudes de patentes europeas para un Estado miembro de la UE deberán extenderse a todos ellos, de modo que una vez concedida surtirá efectos en ellos sin necesidad de validación (efecto uniforme), y el TUP será competente para conocer los asuntos de nulidad e infracción de estas patentes con efecto unitario y de las demás patentes europeas vigentes en los Estados miembros.

3.4. LEGISLACIÓN REGIONAL

(105) El principio de territorialidad que rige en materia de propiedad industrial e intelectual ha propiciado, junto a la promulgación de normas internacionales para armonizar la normativa nacional y garantizar un mínimo de protección a los extranjeros en los distintos países, la adopción de normas de alcance regional que persiguen una armonización y un mínimo de protección más alto en dicho ámbito con el objetivo añadido de promover el libre comercio entre los países que participan en la integración regional. De esta forma se trata de superar los

obstáculos que la disparidad de normas nacionales sobre propiedad industrial pudiera ocasionar. La Unión Europea es un ejemplo de integración regional con un nivel alto de armonización normativa y en el que se ha llegado a la adopción de títulos de propiedad industrial válidos en todos los países de la Unión, como es el caso de la marca de la UE y de los modelos y dibujos de la UE.

(106) Existen otros sistemas regionales con un nivel alto de integración, como el de los países firmantes del Convenio de la Patente Europea o, pese al escaso desarrollo del Derecho de la propiedad y su observancia, el de los países africanos agrupados en la *Organización Africana de la Propiedad Intelectual* (OAPI) y los de habla inglesa en la *Organización Africana Regional de Propiedad Intelectual* (ARIPO), mientras otros sistemas alcanzan un nivel inferior o medio, como es de ver en los países integrantes de la Comunidad Andina.

3.4.1. Convenio sobre la patente europea

(107) Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial surgieron distintas iniciativas para la creación de un Derecho de patentes unitario europeo que fructificaron en el Convenio sobre la Unificación de Ciertos Puntos del Derecho Sustantivo sobre Patentes de Invención, adoptado el 27 de noviembre de 1963 en Estrasburgo, también conocido como Convenio de Estrasburgo; tratado multilateral no firmado por España, que armonizó aspectos del derecho sustantivo de patentes e influyó en la posterior adopción del CPE. Tras la aprobación de este Convenio se hizo evidente la necesidad de avanzar en la creación de un procedimiento europeo unificado de concesión de patentes, que abocó a la adopción del CPE, que establece un procedimiento único de concesión de patentes en Europa entre los países miembros de dicho Convenio, la mayoría miembros de la UE (Visser's 2023: *passim*). Son miembros de la Organización Europea de Patentes 38 países, pudiéndose solicitar la extensión de la patente a dos países no miembros o su validación a cuatro países. El Convenio entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986. Aunque todos los Estados miembros de la UE participan en la Organización Europea de Patentes, esta es una organización internacional de Derecho convencional entre Estados europeos, que desde 2010 se extiende fuera del continente mediante la firma de acuerdos de validación con países como Marruecos, República de Moldavia, Túnez, Camboya y Georgia (este último acuerdo todavía no ha entrado vigor). El CPE ha sido modificado en dos ocasiones: la primera, por el Acta de Revisión hecha en Múnich el 17 de diciembre de 1991, la segunda, por el Acta de Revisión hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000; ambas ratificadas por España y en vigor. El Convenio se complementa con el *Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea* de 5 de octubre de 1973, adoptado por Decisión del Consejo de la Organización Europea

de Patentes, de 12 de diciembre de 2002, y modificado por última vez por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, de 14 de diciembre de 2016.

La Organización Europea de Patentes consta de dos órganos principales: el Consejo de Administración, órgano legislativo compuesto por representantes de los países miembros, y la Oficina Europea de Patentes (OEP), órgano ejecutivo que tiene como objetivo la concesión de patentes europeas mediante un procedimiento uniforme y con arreglo a un régimen sustantivo común en relación con la determinación unificada de las invenciones patentables y de los requisitos positivos de patentabilidad. El Acta de Revisión 2000 amplió las competencias del Consejo de Administración, que podrá bajo determinadas condiciones modificar disposiciones del Convenio y de su Reglamento de Ejecución, así como autorizar al Presidente de la OEP a negociar y, con sujeción a su aprobación, a concluir acuerdos en nombre de la Organización Europea de Patentes, con Estados u organizaciones intergubernamentales, así como con centros de documentación creados en virtud de acuerdos concluidos con dichas organizaciones (art. 33.4 CPE). (108)

La denominada patente europea puede solicitarse por un nacional español, bien ante la OEPM, o bien ante la misma OEP. Pese a seguirse un procedimiento centralizado de concesión ante la OEP, la patente europea no confiere un derecho de patente único con validez y eficacia en todo el territorio de la Unión Europea, sino que se exige la validación de la patente concedida en los distintos Estados firmantes del Convenio a los que se pretenda extender la eficacia de la patente. Los efectos de la patente europea se rigen por la legislación nacional, salvo que el Convenio disponga otra cosa (art. 2.2 CPE). El cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (arts. 52 a 57 CPE), la duración de la patente (art. 63 CPE) y el alcance de su protección (art. 69 CPE, para cuya aplicación es de gran relevancia su Protocolo Interpretativo) deben determinarse conforme a las disposiciones del Convenio. De esta forma, la patente europea se convierte en un haz de patentes nacionales y, en consecuencia, la validez o la infracción de cada uno de estos derechos de patente deben discutirse y dilucidarse también ante los órganos administrativos o jurisdiccionales de los distintos países. (109)

3.4.2. Otros

Existen otros sistemas de propiedad industrial regionales, que alcanzan un nivel de integración notable y de los que, aunque España no sea parte, conviene dar cuenta sumariamente. Se hace referencia en primer término, al Acuerdo de Cartagena hecho el 26 de mayo de 1969, del que son países miembros actualmente (110)

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; son países asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y son países observadores, entre otros, España. Y también al sistema de propiedad industrial establecido en el seno de la *Organización Africana de la Propiedad Intelectual* (OAPI).

(111) El Acuerdo de Cartagena previó el establecimiento de un régimen común y bastante completo de propiedad industrial. La regulación andina de esta materia se recoge en la *Decisión 486*, que lleva por título *Régimen Común sobre Propiedad Industrial* y contiene las normas sobre patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas, incluyendo denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, así como la regulación de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y los secretos empresariales. La *Decisión 486* se completa por la *Decisión 632*, aclaratoria del segundo párrafo del artículo 266, y por la *Decisión 689* de adecuación de algunos artículos para permitir el Desarrollo y Profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los países miembros. La protección de las variedades vegetales se contiene en la *Decisión 345* sobre *Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales*, modificada por la *Decisión 366*. Esta normativa supranacional es de aplicación directa en los cuatro países miembros sin necesidad previa de incorporación en las legislaciones nacionales; en caso de conflicto entre una norma nacional y una comunitaria andina, prevalece esta última. No existe una autoridad comunitaria que aplique la normativa comunitaria ni que expida títulos comunitarios de propiedad industrial. Los títulos que se expidan conforme a lo establecido en la normativa comunitaria son títulos nacionales y deberán ser solicitados y concedidos en cada país miembro. Su observancia corresponde a las autoridades de los países miembros, habiéndose atribuido a las oficinas encargadas de la concesión de los derechos competencias, que comparten con los órganos jurisdiccionales, para conocer las infracciones de los derechos. Ello no obsta para que el Derecho comunitario andino constituya un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, y de aplicación inmediata, con efecto directo y primacía.

(112) Se hace referencia también al sistema de propiedad industrial establecido en el seno de la *Organización Africana de la Propiedad Intelectual* (OAPI), que agrupa a los países de habla francesa y fue constituida por el *Acuerdo de Bangui*, hoy vigente en la redacción del Acta, de 14 de diciembre de 2015, y de la *Organización Africana Regional de Propiedad Intelectual* (ARIPO), que agrupa a los de habla inglesa, en la que se aplica el *Protocolo de Harare sobre patentes y dibujos y modelos industriales*; el *Protocolo de Banjul sobre marcas* fue adoptado en 1993 y

el *Protocolo de Arusha para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas,* más recientemente, en 2015.

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El tratamiento positivo diferenciado de los sistemas de protección jurídica de cada una de las modalidades de propiedad industrial mediante leyes especiales, ajustado a las características propias de cada una de ellas y a las concretas exigencias prácticas y políticas de su protección, no ha resultado en una disgregación del tratamiento de la materia. Antes bien, las distintas modalidades de protección jurídica de la propiedad industrial no solo tienen una estructura común, como se ha visto, sino una concepción y contenido que obedecen a unas mismas líneas maestras o principios generales. Estos principios son en esencia los de tipicidad, registro, territorialidad, temporalidad, patrimonialidad, institucionalidad, acumulabilidad y complementariedad. (113)

No constituyen estos principios generales un molde rígido. Existen excepciones, esto es, principios característicos que no están presentes en una u otra modalidad de propiedad industrial, o que solo lo están de forma más o menos matizada, o cuya relevancia es mayor o menor según los casos. Se advertirá, por otra parte, que esas diferencias conciernen en lo esencial a algunos aspectos formales y operativos de la protección jurídica, y no a aspectos relativos a la naturaleza del objeto protegido, a las razones que fundan su protección y a la naturaleza jurídica y estructura sustantiva de su protección. (114)

4.1. TIPICIDAD

Mediante la propiedad industrial solo se protegen jurídicamente aquellas concretas creaciones empresariales, industriales o comerciales (a las que se añadirían las creaciones culturales desde la perspectiva del derecho de autor y las prestaciones afines desde la perspectiva de los «otros derechos de propiedad intelectual») que se corresponden con las comprendidas en la definición legal del objeto protegido mediante la modalidad de propiedad industrial o intelectual correspondiente y que, además, satisfacen los requisitos formales y sustantivos de protección. Vale decir, por tanto, que, como regla general y a los efectos de aplicar las normas que son comunes a todas, no existen modalidades de propiedad industrial atípicas o innominadas, o, lo que es lo mismo, el ordenamiento solo atribuye un derecho de exclusión en relación con las creaciones que se ajustan a (115)

la definición legal del objeto protegido por una de las modalidades de propiedad industrial.

(116) Ello no impide ni el establecimiento de nuevas modalidades típicas, ni la asimilación de las prestaciones que tienen por objeto una creación industrial de naturaleza inmaterial respecto de la que se atribuya a su originador una posición análoga, resulte esa posición reconocida por la ley que le es propia, como sucede con los derechos audiovisuales o eventualmente con los nombres de dominio, o bien carezca de expresión legal pero incluya el reconocimiento específico o general de acciones de cesación y de indemnización de daños, como sucede con los datos de productos y servicios relacionados.

(117) Abundando en ello, tampoco existen protecciones jurídicas ajustables caso por caso, judicial o administrativamente, a la medida del valor o interés de la concreta creación entre las de su mismo género; de este modo, la creación que merece ser protegida por medio de la propiedad industrial accede a la completa tutela jurídica que se asigna a la modalidad a la que pertenece tan pronto como se produzca el acto administrativo de reconocimiento correspondiente; esto es, la OEPM no ajusta, por ejemplo, la duración de la patente al valor o importancia de la invención para la que se pide. Este tipo de acomodo de la realidad a la protección jurídica lo efectúa, caso por caso, el titular de la creación industrial mediante la elección, donde haya varias disponibles, de la modalidad de propiedad industrial más conveniente, solicitando, por ejemplo, una patente, y no un modelo de utilidad, una marca, y no un nombre comercial, una marca de garantía, y no una denominación de origen.

4.2. REGISTRO

(118) Por regla general, la concesión o reconocimiento de la protección jurídica reservada a las distintas creaciones industriales está condicionada a su inscripción o depósito en un registro u oficina pública acordada o admitido por una resolución administrativa que pone fin a un procedimiento enderezado a fijar —en interés del titular, de los terceros y del público— la creación protegida y a hacer público el otorgamiento de la protección correspondiente, así como también, aunque no necesariamente con toda la extensión posible, el control público del efectivo merecimiento de la protección que se atribuye de este modo. Esto es, el reconocimiento de la protección se sujeta, en la mayor parte de los casos, a que una administración especializada concrete y delimite con precisión la creación protegida y compruebe, respecto de ella y con carácter previo, que tiene el objeto correspondiente a la modalidad de propiedad industrial considerada y

reúne los requisitos exigidos para que su explotación se reserve en exclusiva a quien la solicita.

A tal efecto y en unos términos u otros, según sea una u otra modalidad de propiedad industrial, la solicitud de registro debe definir de forma clara y precisa la creación para la que se pide el título correspondiente, del mismo modo en que la inscripción o registro debe dejarla fijada, en su caso con las modificaciones introducidas durante la tramitación de la solicitud, con la debida claridad y precisión, por ser lo primero necesario para efectuar el control de mérito que requiere su concesión y su mantenimiento, sea por parte de la administración en la fase anterior a la concesión, sea de los jueces y tribunales posteriormente, y por ser lo segundo preciso para la evaluación de la forma en que la protección jurídica afecta a los demás operadores económicos, con el fin de que adopten el curso de acción más oportuno en relación con la solicitud, con el registro o con la continuidad de la propia actividad económica (por ejemplo, STJUE C-217/17 P – Mast-Jägermeister, párrs. 52-53). (119)

Esta es solo una regla general que conoce excepciones de peso. En efecto, no faltan modalidades de propiedad industrial de importancia cuya protección jurídica se encuentra al margen de cualquier mecanismo de concesión o reconocimiento por la Administración pública. Así sucede con la información no divulgada protegida como secreto empresarial o la exclusividad de los datos de prueba, con las marcas notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del CUP, o con el diseño de la UE no registrado. (120)

4.3. TERRITORIALIDAD

La protección jurídica de la propiedad industrial es estrictamente territorial. Esto quiere decir que se establece y regula, en principio, de forma independiente por cada uno de los Estados para su propio territorio de soberanía, tanto en relación con la definición del objeto protegible y de las condiciones formales y sustantivas para acceder a esa protección, como en relación con los efectos (alcance y contenido) de la protección, que, además y por ello, solo se producen en el Estado que la reconoce. De este modo, los derechos de propiedad industrial solo pueden infringirse por medio de conductas que se realicen o, en su caso, produzcan efectos en el territorio del Estado que atribuye o reconoce su protección jurídica. (121)

Donde se requiere el registro o el cumplimiento de otras formalidades para obtener el reconocimiento de la protección, por obra del principio de territorialidad, el interesado en obtener una protección supranacional para una misma creación industrial debe solicitar y obtengan títulos paralelos (sobre el mismo objeto y (122)

de la misma naturaleza) en los distintos Estados en los que interesa disponer de tutela: Donde no se exijan requisitos formales, debe la creación considerada encontrar acomodo en las disposiciones locales o internacionales sobre objeto, condiciones y efectos de la protección del Estado en que se interesa la tutela.

(123) La superación de los inconvenientes y dificultades prácticas que derivan del principio de territorialidad ha impulsado desde el siglo XIX la adopción de distintas medidas en tratados internacionales, como son el reconocimiento, a favor de los nacionales de los Estados contratantes en el territorio de los demás Estados, del principio de trato nacional (que sustituye, en este contexto, al principio de reciprocidad), del principio de prioridad unionista y, en general, del reconocimiento de una protección mínima para cada una de las modalidades de propiedad industrial. A este mismo objeto obedecen los textos internacionales que disponen procedimientos para la concesión de derechos de propiedad industrial que, al menos en algunas fases no irrelevantes, son comunes para los Estados parte de los tratados que así lo establecen, gestionados por organismos internacionales o supranacionales y de los que resulta, en mayor o menor medida, una centralización parcial del procedimiento de concesión, como ocurre en materia de patentes, marcas y diseño industrial. De forma más incisiva, los efectos negativos de la territorialidad se han aminorado considerablemente mediante tratados internacionales de carácter regional, que no solo han armonizado la regulación interna de los sistemas de propiedad industrial, sino que han creado títulos de propiedad industrial únicos y de efectos uniformes en todo el territorio de una organización regional de Estados, como sucede con las marcas de la UE, los dibujos y modelos de la UE, la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, o las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen protegidas por el Derecho de la UE.

(124) Las medidas tomadas en el ámbito internacional destinadas a superar las dificultades prácticas que, para la eficaz protección jurídica de la propiedad industrial, derivan del principio de territorialidad, se formulan como principios, conocidos también como principios unionistas, en alusión al CUP en el que fueron reconocidos: trato nacional, derecho de prioridad, independencia de los derechos y plazo de gracia (Bodenhausen 1969: 29-34, 38-66, 67-69, 87-88), a los que el ADPIC ha añadido el principio de trato de nación más favorecida (art. 4 ADPIC).

4.3.1. Trato nacional

(125) El principio de trato nacional o de asimilación a los nacionales (art. 2 1) CUP) ha sido y sigue siendo primordial en la protección internacional de los derechos de propiedad industrial precisamente porque sustituye a la condición de reciprocidad

entre Estados. Por su virtud, los países de la Unión deben conceder a los nacionales de los demás países miembros los mismos derechos que se reconocen a los nacionales propios en la legislación interna sobre propiedad industrial y, en consecuencia, tratarlos como a sus nacionales en relación con los distintos aspectos relacionados con la protección de la propiedad industrial: desde la obtención de la modalidad de propiedad industrial correspondiente hasta los efectos de la protección, sin que para ello se les pueda exigir que establezcan su domicilio o establecimiento en el país en el que se interesa la protección (art. 2.2 CUP); en consecuencia, los nacionales de otros Estados del CUP tendrán en los demás Estados firmantes la misma protección que los nacionales y las mismas acciones o recursos para la defensa de sus derechos, pero también las mismas obligaciones, cargas y formalidades (registros, publicaciones, renovaciones, tasas, acreditación de uso, etc.) impuestas a estos últimos.

A los nacionales de un país miembro de la Unión se asimilan los nacionales de países que no forman parte de la Unión si están domiciliados o tienen establecimiento en territorio de algún país de la Unión (art. 3 CUP). (126)

Quedan exceptuadas del principio de trato nacional las disposiciones nacionales sobre los procedimientos judiciales o administrativos, la competencia judicial, la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario (art. 2.3 CUP). Estas excepciones, conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, solo se aplican en la medida necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos siempre que no sean incompatibles con sus disposiciones, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio (art. 3.2 Acuerdo ADPIC). (127)

Los extranjeros nacionales de un Estado de la Unión y los extranjeros asimilados a ellos pueden también invocar las disposiciones del CUP que les sean más favorables o que no estén previstas en la normativa del Estado miembro en el que se solicita protección. De este modo, el principio de trato nacional vela por la igualdad entre los nacionales y extranjeros en relación con la protección de la propiedad industrial, pero solo en un sentido, esto es, solo a favor del nacional de otro Estado unionista, y no en relación con los nacionales propios, a los que el CUP deja expuestos a situaciones de discriminación inversa, ya que sus disposiciones sobre derechos o protección mínima no amparan a los nacionales propios. Para evitar esta situación, las leyes de propiedad industrial de algunos países prevén expresamente que los nacionales puedan invocar las normas del CUP en su país, como hacen las leyes españolas sobre propiedad industrial en general respecto de las normas más favorables establecidas en cualquier tratado (128)

internacional aplicable en España, siempre que puedan aplicarse directamente, esto es, que sean autoejecutivas (cfr. art. 3.2 LP, art. 3.2 LM o art. 4.3 LDI).

4.3.2. Prioridad unionista

(129) El solicitante de una patente, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial o marca en uno de los países miembros de la Unión o su causahabiente goza de un derecho de prioridad para efectuar el registro de su solicitud en otros países durante un plazo: de doce meses, en el caso de patentes y modelos de utilidad, y de seis meses, en el caso de dibujos y modelos industriales y marcas (art. 4.C.1 CUP). El cómputo de estos plazos se inicia en la fecha de presentación de la primera solicitud regular (art. 4 A CUP).

(130) El derecho de prioridad tiene por fin y efecto que la fecha de presentación asignada a la segunda o ulterior solicitud presentada en plazo sea, a los efectos de tener por cumplidas las condiciones materiales de protección previstas para la correspondiente modalidad de propiedad industrial, la fecha de presentación de la primera solicitud regular. En consecuencia, una solicitud efectuada durante el plazo del derecho de prioridad no podrá ser denegada ni, en el caso de que se haya concedido, invalidada por ningún hecho ocurrido con posterioridad a la primera solicitud, como, por ejemplo, la publicación de la invención para la que se solicita una patente o modelo de utilidad, o la presentación de una solicitud o la práctica de un registro posterior que tenga por objeto un signo incompatible con el que es objeto la primera solicitud de marca (art. 4. B CUP). En particular, estos hechos o actos no comportarán la pérdida de la novedad o de la actividad inventiva de la invención, de la novedad o singularidad del diseño o de la distintividad (relativa) de la marca que tuvieran en la fecha de la primera solicitud en la que se basa el derecho de prioridad.

(131) El derecho de prioridad se reconoce, como queda dicho, respecto de una solicitud regularmente depositada según la legislación aplicable en el país miembro en la que se realice. Es regular que sea suficiente el registro para determinar la fecha en que la solicitud fue depositada (art. 4.A.3 CUP). La solicitud anterior en la que se basa la prioridad de una segunda solicitud y la segunda o ulterior solicitud son independientes. Por tanto, el hecho de que la primera solicitud sea abandonada o denegada no afecta a la segunda o ulterior solicitud en relación con la que se haya hecho valer el derecho de prioridad, como tampoco le afectaría la declaración de nulidad de la patente primera una vez concedida (art. 4.C.4 CUP); y, desde luego, tampoco a la inversa. En suma, la reivindicación de la prioridad de una solicitud para otra posterior no establece entre ellas ningún vínculo de dependencia sustantiva.

El solicitante de un registro posterior que desee beneficiarse de la prioridad de una solicitud anterior debe indicar en una declaración la fecha y el país en que se efectuó el depósito de esta última, pudiendo la normativa del país en la que se presenta la segunda o ulterior solicitud exigir una copia certificada de la solicitud depositada anteriormente y cuya prioridad se reclama; se deja a los Estados miembros libertad para establecer un plazo de invocación de la prioridad (art. 4.D CUP). A falta de norma nacional, debe entenderse que la invocación de prioridad solo puede realizarse hasta la fecha de publicación de la solicitud en el segundo o ulterior país. Ningún Estado miembro del Convenio puede exigir requisitos formales adicionales para hacer valer el derecho de prioridad. (132)

4.3.3. Independencia de los derechos nacionales de propiedad industrial

En materia de patentes y marcas se prevé expresamente la independencia de los títulos paralelos. En particular, las patentes y las marcas obtenidas para la misma invención o el mismo signo, según sea el caso, en otros países adheridos o no al CUP son independientes entre sí (arts. 4 bis.1 y 6 CUP). (133)

Este principio de independencia de derechos es una consecuencia del principio de territorialidad que, como se ha visto, rige en materia de propiedad industrial e impide, por lo que ahora interesa, que la denegación, cancelación o declaración de invalidez en un país miembro (y naturalmente en un Estado que no sea miembro) del CUP tenga efectos sobre las solicitudes de registro posteriormente presentadas en otros países de la Unión, de manera que no se desincentive al primer solicitante de cara al registro de su derecho en otros países. Ello implica que un título de propiedad industrial en un país del CUP debe acceder al registro según su legislación nacional y no podrá ser rechazado por el hecho de que dicho título se haya denegado, cancelado o perdido su vigencia por cualquier motivo en el país de origen; tampoco afectará a la solicitud o derecho posterior la cesión de un derecho, su expropiación o el otorgamiento de una licencia obligatoria. (134)

4.3.4. Contenido mínimo de la protección jurídica de la propiedad industrial

Sin perjuicio del reconocimiento del carácter autoejecutivo, o no, de las normas de los tratados internacionales que establecen derechos u obligaciones sustantivos a favor o a cargo de los particulares, cuestión que, desde la perspectiva estrictamente interna española, ha de contestarse en sentido afirmativo siempre que la norma considerada esté redactada en términos que permitan su aplicación directa a las relaciones entre particulares (arg. *ex* art. 96.1 CE, Andrés 2018: 355-357), la legislación internacional en materia de propiedad industrial, y señalada- (135)

mente el CUP y el Acuerdo sobre los ADPIC, ha reconocido a los nacionales de sus miembros una protección jurídica mínima en el territorio de otros miembros, que opera en los casos en que la modalidad de propiedad industrial considerada procure a los nacionales un nivel de protección jurídica menor.

(136) A este grupo de derechos o protección mínima de las diferentes modalidades de propiedad industrial pertenecen, entre otros, el derecho del inventor a ser mencionado en la patente, la limitación de la protección de la patente en relación con la utilización del procedimiento o producto patentado en buques, aeronaves y medios de transporte terrestre, los derechos del titular de una patente de procedimiento, las condiciones de registro de las marcas, la protección de las marcas registradas en otros países, la protección de la marca notoriamente conocida, la protección de la marca registrada en otro país frente al registro hecho a favor del agente o representante local, etcétera.

4.3.5. Plazos de gracia y restablecimiento de derechos de propiedad industrial

(137) En las legislaciones nacionales es habitual supeditar el mantenimiento de la vigencia de los títulos de propiedad industrial o su renovación (marcas) al pago de tasas, de modo que, si este no se realiza, el derecho que confiere se extingue. Para dar respuesta a las dificultades que puede entrañar la gestión de carteras de derechos de propiedad industrial con una pluralidad de solicitudes y registros, se evita que la falta de pago tenga de forma inmediata un efecto extintivo del título de propiedad industrial en cuestión, y al efecto se impone a los Estados del CUP la obligación de introducir en sus legislaciones un plazo de gracia de seis meses, como mínimo, para poder pagar dichas tasas con la opción de establecer un recargo por mora si se considera adecuado (art. 5 bis.1 CUP).

(138) Este plazo de gracia es distinto de la facultad que se reconoce a los Estados miembros de regular la rehabilitación de las patentes de invención como consecuencia de no haber pagado las tasas (art. 5 bis.2 CUP), que supone la posibilidad de recuperar su vigencia una vez transcurrido el plazo de gracia sin que se hubiera realizado el pago de las tasas. El restablecimiento de los derechos se prevé en legislaciones nacionales, como la española, no solo para las patentes, sino también para los demás títulos de propiedad industrial; y no solo respecto al incumplimiento del plazo de pago de las tasas de mantenimiento o renovación, sino también respecto al incumplimiento de otros plazos.

4.3.6. Cláusula de nación más favorecida

Firmemente consolidada y de una gran relevancia en el Derecho internacional, pero de forma novedosa en materia de propiedad industrial, es la cláusula de nación más favorecida, introducida en el Derecho internacional de la propiedad industrial en el ADPIC. Esta cláusula beneficia a los nacionales de los países miembros por cuanto toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un país a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás países miembros del ADPIC. Esta regla posibilita que los nacionales de países con menos poder negociador en el ámbito internacional se beneficien de las ventajas que países con mayor poder negociador consigan para sus nacionales en convenios bilaterales de comercio que establezcan previsiones sobre protección de la propiedad industrial (art. 4 ADPIC). Y, desde la perspectiva inversa, si los países con menos poder negociador otorgan ventajas a los países con mayor poder mediante convenios bilaterales, estas ventajas se extenderán a los terceros países. A este efecto se le conoce como ADPLIC Plus. (139)

Este principio conoce algunas excepciones, como, por ejemplo, las ventajas derivadas de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial u observancia de derechos no limitados específicamente a la propiedad intelectual (art. 4 *a)* ADPIC). (140)

4.4. TEMPORALIDAD

La protección de la propiedad industrial tiene una duración limitada en el tiempo, sin perjuicio de que pueda renovarse indefinidamente en algunas de sus modalidades —como es el caso de las marcas y nombres comerciales—, tenga un carácter indefinido —como sucede con los secretos empresariales o las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen—, o incluso pueda considerarse inextinguible en alguna de sus facetas —como el derecho del inventor a ser reconocido como tal—. (141)

Donde el objetivo de política legislativa al que sirve la protección jurídica de la propiedad industrial es promover la innovación industrial en sentido estricto, como sucede en el sistema de patentes, en los sistemas de protección jurídica de otros hallazgos (topografías de productos semiconductores, certificados complementarios de protección, obtenciones vegetales) y en el sistema de diseños industriales, el reconocimiento de la protección jurídica solo se justifica si permite la incorporación de la innovación al dominio público, o, desde otro ángulo, si la protección jurídica de que se beneficia guarda proporción con su contribución al bienestar social. Como es obvio, esto exige que la duración de la propiedad indus- (142)

trial se limite y, en particular, que se limite tanto como sea teóricamente necesario para incentivar el esfuerzo innovador en el ámbito de las creaciones industriales de que se trate, pero no más. En cambio, allí donde el objetivo está ligado al ahorro de costes de información y al atesoramiento de representaciones asociadas a un buen hacer y esfuerzo inversor continuado para la mejora de las prestaciones, de los productos y servicios, de su calidad, de los términos de la oferta o de las condiciones comerciales y otros contenidos de su adquisición, como sucede de manera destacada con los signos distintivos, no existe inconveniente para que la duración de su protección sea indefinida o pueda renovarse indefinidamente, siempre que el sistema albergue, como de hecho sucede en materia de marcas y nombres comerciales, mecanismos de compensación y reequilibrio que permitan retirar la protección a las creaciones que han dejado de cumplir esa función u obstaculizan sin razón la acción de otros en el mercado (como se hace mediante la caducidad de las marcas por vulgarización, engaño o falta de uso).

4.5. PATRIMONIALIDAD

(143) Los derechos de propiedad industrial que tienen naturaleza económica son derechos subjetivos de carácter patrimonial, en el sentido de que forman parte del patrimonio de su titular y pueden ser objeto de negocios jurídicos de cesión o transmisión de su titularidad, de autorización mediante licencia y de garantía y, en este sentido, de prenda sin desplazamiento. Como en otros casos, este principio convive con modalidades que presentan peculiaridades más o menos acusadas en relación con este mismo aspecto. Se hace referencia, en particular, a las indicaciones de procedencia, que solo pueden ser objeto de autorizaciones de uso, o a los secretos empresariales, que no pueden ser objeto de garantías reales.

4.6. INSTITUCIONALIDAD

(144) La protección de la propiedad industrial posee un evidente carácter institucional, esto es, incluye entre sus elementos la intervención de una administración pública especializada, cuya función principal sea gestionar el sistema de protección jurídica de cada una de las modalidades de propiedad industrial. Esta intervención se dirige a asegurar el logro de los objetivos de política legislativa, incluida la comprobación de que la creación cuya protección se interesa se ajusta, por su objeto y naturaleza, a la clase de creaciones que son propias de la modalidad en cuestión y, además, reúne los requisitos sustantivos de protección. Así sucede en los distintos sistemas registrales de protección de la propiedad industrial; esa intervención pública no puede darse, por la propia naturaleza de las cosas,

en relación con la protección de los secretos empresariales, ni, por razones de oportunidad, en relación con los modelos y dibujos comunitarios no registrados.

La justificación de la protección jurídica de propiedad industrial mediante la atribución de un derecho que permite excluir a otros de la explotación de la creación protegida se basa, como se ha explicado antes, en consideraciones utilitaristas que, en el plano constitucional, no son ajenas a la dimensión normativa de la competencia económica y, por ello, a la política de competencia (promoción de la competencia por medio de la innovación y mejora de la transparencia de los mercados). En este contexto, la atribución de un derecho de exclusión sobre lo que podría ser explotado por otros sin comprometer su existencia y utilidad solo se justifica si la concreta creación considerada es, cuando menos en abstracto, adecuada, por su objeto y propiedades, para alcanzar aquellos objetivos que sirven de base a su protección jurídica. De ahí que, en el plano sustantivo y para todas las modalidades de propiedad industrial, sus respectivos sistemas de protección definan y caractericen las creaciones protegibles y, sobre ello, que establezcan las condiciones de mérito o requisitos positivos que las hagan merecedoras de protección a ojos del legislador, ajustados en cada caso a las características naturales de la creación de que se trate y, sobre todo, a los objetivos concretos a los que está enderezado el reconocimiento de su protección jurídica. (145)

Se trata de la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, así como de la descripción suficientemente clara y completa, requeridas para que las invenciones puedan ser protegidas por medio de patentes y modelos de utilidad; de la novedad y singularidad exigidas para que la forma o apariencia externa de los productos puedan ser protegidos mediante diseños industriales; de la capacidad distintiva absoluta y relativa y la compatibilidad con derechos anteriores que básicamente, aunque no solo, deben poseer los signos para ser registrados y protegidos como marcas; del carácter secreto, valor competitivo y preservación del carácter secreto a través de medidas adecuadas y razonables exigidas para que una información no divulgada pueda ser considerada secreto empresarial, etc. (146)

De ahí se sigue también, en el plano formal y de modo pleno para la mayor parte de las modalidades de propiedad industrial, la necesidad de fijar con precisión la creación protegida, esto es, el objeto de propiedad industrial, y darla a conocer a los terceros, así como la necesidad de comprobar, de un modo u otro y con una u otra intensidad, la presencia de los requisitos que revelan el merecimiento de la protección jurídica como condición para su reconocimiento y, en especial, para tener por atribuida la modalidad de propiedad industrial correspondiente a su naturaleza. Esta regla no tiene validez general; en particular, no la tiene para los secretos empresariales ni para el derecho de autor, como tampoco la tiene (147)

para ciertas categorías de marcas y diseños industriales, sin perjuicio de que, en el momento en que su protección se haga valer frente a un tercero, este pueda impugnar la acción de defensa sobre la base de que el secreto empresarial, la marca no registrada o el dibujo o modelo comunitario no registrado, cuya tutela se opone, carece de esos requisitos.

(148) Esta circunstancia y otras también relacionadas con el reconocimiento y gestión de la protección jurídica han conducido a crear organismos administrativos especializados en esta materia, encargados de estos trámites (fijación de la creación protegida y verificación del mérito de su protección) y de otros relacionados ya con la fase de mantenimiento de la protección. Como se ha indicado más arriba, estos organismos especializados y su intervención capital en el proceso de reconocimiento y mantenimiento de derechos solo están implantados en los sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial, seguramente por las dos razones siguientes: mayor incidencia de la exclusiva en el devenir del proceso competitivo, y mayor riesgo de creaciones independientes con el mismo o parecido objeto. Estos organismos no intervienen en el reconocimiento de las modalidades de propiedad industrial que no están sujetas a registro (secretos empresariales, marcas y nombres comerciales usados pero no registrados, y dibujos y modelos de la UE no registrados) y son desconocidos, con este alcance, en el sistema de protección de la propiedad intelectual, en el que, además de las consideraciones relativas a la vinculación histórica del derecho de autor con los derechos de la personalidad, no parece acuciante la necesidad de que la Administración deba intervenir en la fijación de la obra protegida como medio de salvaguarda de los intereses del autor y seguridad de los terceros, ni quizás tenga mucho sentido hacerlo en un ámbito en el que se admite la creación independiente.

(149) La actividad de estas administraciones especializadas relacionada con la concesión de los derechos de propiedad industrial solicitados está sujeta al control de los tribunales de justicia. En primer lugar, las resoluciones administrativas de concesión o denegación en vía de recurso o de oposición y, en general, cualquier otra que adopten, una vez concluida la vía administrativa, son impugnables ante los tribunales del orden civil (Massaguer 2023 [a]: 101 y ss.). En todo caso, además, los registros concedidos están sujetos a una acción de nulidad ejercitable ante los órganos del orden jurisdiccional civil (como sucede con patentes, diseños o, por ahora, marcas) en todos los casos, excepto en materia de marcas, cuya nulidad y caducidad por vía directa se ha de plantear ante la OEPM y solo si se promueve en vía de reconvención ante los tribunales del orden civil. Naturalmente, no existen acciones de nulidad en relación con las modalidades cuya protección no está sujeta a un acto formal de reconocimiento o concesión, como es el caso de los secretos empresariales y el derecho de propiedad intelectual,

sin perjuicio de que por vía de excepción pueda plantearse la ausencia de los requisitos exigidos para que se pueda entender atribuida la protección invocada (Massaguer 2023 [b]: 1271 y ss.).

4.7. ACUMULABILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD

Por regla general, las creaciones objeto de una modalidad de propiedad industrial que presentan acumuladamente y, en su caso, solo en algunas de sus ejecuciones los aspectos objetivos y requisitos de mérito para quedar encuadradas en más de una modalidad de propiedad industrial pueden beneficiarse al mismo tiempo de la protección jurídica que proporcionan las distintas modalidades concernidas, salvo excepciones. Esto mismo vale para las combinaciones de derecho de propiedad industrial y de propiedad intelectual. (150)

Así, un dibujo característico o un lema publicitario pueden tener la consideración de signo distintivo y de obra artística o literaria y ser protegibles simultáneamente, en su primera faceta, por medio de una marca gráfica o denominativa y, en la segunda, por medio de derecho de autor. Un componente de la carrocería de un automóvil puede constituir una invención protegible por medio de patente y una concreta ejecución de ese componente, y, en particular, la forma externa que adopta esa concreta ejecución puede ser protegida mediante un diseño industrial e incluso, si posee la originalidad requerida, por medio de derecho de autor, salvo que esa forma externa sea impuesta por un propósito técnico. Un programa de ordenador es, en principio, protegible como obra literaria mediante el derecho de autor y, si es un elemento de una de las llamadas invenciones relacionadas con programas de ordenador, puede quedar igualmente protegido mediante patente, etc. (151)

En algunos supuestos, no obstante, la acumulación de protecciones sobre un mismo objeto no es simultánea, como sucede en los casos mencionados, sino sucesiva, de forma que a la protección jurídica inicial bajo una determinada modalidad de propiedad industrial le sigue, cuando se extingue por el transcurso de su duración, la protección que, a partir de entonces, presta otra modalidad de propiedad industrial. Este es el caso de los principios activos o combinaciones de principios activos de un medicamento o producto fitosanitario autorizado para su comercialización, que, si inicialmente están protegidos por medio de una patente, la llamada patente de base, cuando esta expire, por el transcurso de su duración, lo estarán por un título de propiedad industrial *sui generis*, como es el certificado complementario de protección, cuyos efectos se producen desde la fecha siguiente a aquella en que se extinguió la patente de base. (152)

(153) Finalmente, no faltan supuestos en los que se rechaza la doble protección, como sucede en materia de marcas, especialmente de marcas tridimensionales, donde no podrán registrarse como marcas los signos que constituyen la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico (porque la naturaleza del signo o característica es entonces la de una invención, y su protección jurídica debe acomodarse a las exigencias y limitaciones del sistema de patentes, que no solo son de naturaleza distinta, sino más estrictas e impiden la duración indefinida de la protección mediante su sola renovación), o si constituyen la forma u otra característica que da un valor sustancial al producto (porque su naturaleza es la de diseño industrial y, como tal, deben protegerse por las razones que se han dicho respecto de los signos que pudieran ser objeto de un diseño).

5. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(154) El dominio instituido sobre las creaciones intelectuales que son objeto de propiedad industrial posee unos efectos funcionalmente próximos a los que el CC reconoce a la propiedad sobre las cosas que pueden ser objeto de apropiación (art. 333 CC). Pero la estructura, o si se prefiere las piezas críticas de la protección jurídica de la propiedad industrial, que, en lo esencial y en unos términos u otros, se reiteran en todas sus modalidades, se separan abiertamente de las que componen la estructura de la propiedad sobre las cosas del CC. Estas piezas son la atribución de un derecho de exclusión sobre las creaciones industriales dignas de protección jurídica, la definición de su objeto y alcance, la determinación de su contenido y la configuración de sus vías de defensa frente a la infracción.

5.1. ATRIBUCIÓN DE UN DERECHO DE EXCLUSIÓN

(155) La naturaleza inmaterial de las creaciones objeto de propiedad industrial ha llevado a que su protección se articule por medio de un derecho de exclusión (esto es, de la facultad de prohibir a otros la utilización de la creación protegida sin el consentimiento de su titular), y no mediante un derecho de utilización; en este sentido se dice con alguna frecuencia que el derecho de propiedad industrial es un monopolio negativo, que solo autoriza a su titular a impedir a otros la explotación de su objeto, salvo que se beneficien de alguna limitación o excepción, pero no a imponer al titular del derecho de propiedad industrial preexistente la tolerancia de la explotación del objeto protegido posteriormente.

Este derecho de prohibición tiene, por otra parte, un evidente carácter artificial, puesto que no reconoce y tutela un previo señorío *de facto* sobre su objeto, y normativo, puesto que está perfilado en todos sus aspectos por la ley. En este sentido, los derechos de propiedad industrial crean ese señorío; no emana, pues, de la realidad de las cosas que sigue al acto de la creación, sino, generalmente, de su reconocimiento o atribución, según los casos, por parte de un organismo de la Administración especializado, y de la determinación de los efectos de su reconocimiento o concesión por el legislador. (156)

Que eso sea así no obedece a una razón de técnica jurídica, sino de conveniencia. En efecto, el acto de creación es suficiente para la atribución de derechos de propiedad, tanto de la propiedad intelectual sobre bienes inmateriales, como son las obras objeto de derecho de autor (art. 1 LPI) y las prestaciones afines objeto de los llamados genéricamente otros derechos de propiedad intelectual, como los frutos del trabajo hecho en el predio (arts. 354 y 355 II CC). Pero la naturaleza inmaterial de las creaciones industriales desaconseja, por regla general, que el alumbramiento intelectual de la creación sea bastante para establecer una protección operativa y justificada, puesto que, si solo se estuviera al acto de creación para reconocer el *ius prohibendi* sobre ella, la falta de corporeidad dejaría en el aire desde la determinación de su objeto hasta las variantes de ejecución comprendidas en el alcance de la protección, pasando por la concurrencia de los requisitos sustantivos de protección, generando incertidumbres, tanto en el titular como en los terceros, y debilitando la defensa de unos y otros. De ahí que el acto administrativo de reconocimiento del derecho de propiedad industrial no solo otorgue el derecho de exclusión, sino que, de forma no menos relevante para todos los intereses involucrados (como son los del titular del derecho, sus rivales y el interés público en que la exclusiva atribuida se ajuste a la innovación), fije la creación protegida y proclame su protección frente a terceros, salvo, como regla general, en el caso de los dibujos y modelos de la UE no registrados y en el de los secretos empresariales, cuya protección no se sujeta al cumplimiento de formalidades y, en particular, a la obtención de registros o actos de concesión. (157)

5.2. OBJETO Y ALCANCE DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN

La estructura del derecho de exclusión comprende, además de lo anterior, la concreta creación objeto del derecho de exclusión o creación protegida. De ella se requiere, no solo por la naturaleza misma de las cosas, sino también por evidentes razones de seguridad jurídica, que sea fijada de forma que no existan dudas sobre su identidad. Esa fijación, por regla general, se efectúa mediante el acto administrativo de concesión o reconocimiento de la protección a partir de (158)

la petición de parte, que incluirá su determinación, y a la vista de lo averiguado o puesto de manifiesto en el procedimiento en el que se dicta ese acto.

(159) No basta, sin embargo, la fijación de la creación objeto del derecho de exclusión para acotar el ámbito objetivo de su protección. A tal fin es preciso la determinación del alcance de la protección. Esta pieza de la estructura del derecho de exclusión sale al paso de la posibilidad, que en realidad es casi la regla común en muchos campos y en numerosas ocasiones, de que los terceros no exploten creaciones idénticas a las que formalmente se han fijado como objeto de protección jurídica, sino que introduzcan variaciones más o menos relevantes, por lo que una tutela eficaz de la propiedad industrial e intelectual exige, en todos los casos, que su alcance material vaya más allá de la reproducción idéntica del objeto protegido tal y como ha sido definido y, por ello, que se determinen los criterios con arreglo a los cuales se ha de establecer si una ejecución, a pesar de incorporar variaciones o diferencias respecto de la creación protegida como se fijó para ser objeto de una modalidad concreta de propiedad industrial, queda comprendida en el ámbito objetivo de la exclusiva concedida.

(160) Por ejemplo, en el caso de las patentes y modelos de utilidad, ese alcance viene determinado por la interpretación de las reivindicaciones a la luz de la descripción y dibujos y llega hasta los equivalentes técnicos de la invención patentada. En el caso de las marcas y nombres comerciales, viene determinado con carácter general por el riesgo de confusión, que habrá de establecerse a la vista de la identidad o similitud de signos y productos o servicios a los que se aplican, teniendo en cuenta la implantación o reconocimiento de la marca o nombre comercial en el tráfico, y si se trata de marcas que gozan de renombre, por el aprovechamiento o menoscabo indebido de su carácter distintivo o reputación. En el caso de los diseños industriales, por la impresión de conjunto ocasionada en el usuario informado, y en el caso del derecho de propiedad intelectual, en última instancia, por la utilización de todo o parte de la obra o prestación protegida tal y como ha sido expresada, en el primer caso, o fijada o realizada, en el segundo caso.

5.3. CONTENIDO DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN

(161) Sobre lo anterior, la estructura del derecho de exclusión comprende el establecimiento de su contenido sustantivo, esto es, de los concretos actos de explotación del objeto protegido, o, para ser más precisos, de las ejecuciones de la creación protegida que se hallan comprendidas en el alcance objetivo de la protección y sobre las que se proyecta el derecho de exclusión.

En materia de patentes y modelos de utilidad, por ejemplo, y solo en relación con la llamada infracción directa, esos actos son la fabricación, ofrecimiento, puesta en comercio y uso de los productos protegidos o directamente fabricados con el procedimiento protegido, así como su posesión e importación con esos fines y, por otra parte, el ofrecimiento y ejecución del procedimiento patentado, alcanzando bajo determinadas condiciones a los medios para la puesta en práctica de la invención patentada; en el caso de la marca, la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o semejantes (salvo que la marca goce de renombre) a aquellos para los que está registrada (como sucede mediante la colocación de la marca infractora en el envase o presentación de los productos, la utilización de la marca infractora en la publicidad o en redes sociales, la comercialización de productos o servicios bajo la marca infractora, etc.), a los que se asimilan algunos actos preparatorios (como la fabricación y comercio con etiquetas que porten la marca infractora, etc.); en el caso del diseño industrial, la fabricación, comercialización, posesión e importación de productos que incorporen el diseño protegido; en el caso de los secretos empresariales, su obtención sin el consentimiento del titular mediante acceso, apropiación o copia no autorizada u otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales, la utilización y revelación de los secretos empresariales obtenidos de forma ilícita o con incumplimiento de obligaciones de confidencialidad o restrictivas de su uso; en el caso del derecho de autor, la reproducción, distribución, comunicación al público o transformación de la obra protegida, etc., y en el caso de las prestaciones conexas, en general, su fijación y la reproducción, distribución y comercialización de su fijación, etc. (162)

La determinación del contenido de la protección incluye el establecimiento de las limitaciones y excepciones al derecho de exclusión. Se trata de ciertos actos de utilización del objeto protegido que no tienen la consideración de infracciones o, lo que es lo mismo, contra los que no se puede dirigir el derecho de exclusión. El reconocimiento de limitaciones y excepciones se funda, en primer lugar, en razones de coherencia sistemática: se trata de que el derecho de exclusión no procure una protección que, de hecho, amplíe la que se concede legalmente a supuestos en los que no existe necesidad de protección; así sucede en relación con todas las modalidades de propiedad industrial (excepción hecha de los secretos empresariales) e intelectual con el agotamiento del derecho de puesta en comercio, distribución y uso del objeto protegido; y así sucede, de otro lado, en materia de patentes, por ejemplo, con el derecho de uso anterior; en materia de marcas, por ejemplo, con el uso descriptivo de la marca; en materia de secretos empresariales, con la ingeniería inversa dirigida a conocer la información confidencial; en el caso de derecho de autor, con los actos de reproducción provisional indicados legalmente que, además de carecer por sí mismos de una significación (163)

económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar, bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, o con las prácticas de ingeniería inversa, para averiguar los interfaces de los programas de ordenador protegidos y desarrollar productos interoperables, etc.

(164) El reconocimiento de esas limitaciones se funda asimismo en la salvaguarda de intereses que se consideran preferentes y cuya efectividad podría verse en peligro o frustrarse mediante el ejercicio de un derecho de propiedad industrial o intelectual, como sucede en relación con la llamada «excepción Bolar» en materia de patentes, la cual permite llevar a cabo actos de explotación de una patente cuando ello sea necesario para obtener la autorización de comercialización de un medicamento genérico, a fin de estar en condiciones de lanzarlo al mercado tan pronto como se extinga la patente, como también sucede con el uso de un producto o procedimiento patentado que es necesario para el funcionamiento de aeronaves que realizan trayectos transnacionales; el uso de una marca ajena cuando ello sea necesario para que una persona física indique su nombre o dirección; el uso experimental del producto que incorpora un diseño protegido o su reproducción con fines ilustrativos o docentes; la revelación de secretos empresariales con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con el secreto en cuestión o la obtención, utilización o revelación de información constitutiva de secreto empresarial en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, o con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho; la reproducción de obras protegidas por medio de derecho de autor hechas con fines de cita y reseña, ilustración en actividades educativas, investigación científica o parodia, los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se efectúen en beneficio de personas con discapacidad, etcétera.

5.4. ACCIONES DE DEFENSA

(165) La eficacia práctica de esta protección, sin embargo, no puede resultar del solo reconocimiento del derecho de exclusión, necesita asimismo disponer de un conjunto de acciones que permitan a su titular imponer el respeto de ese derecho, hacerlo valer de forma concreta y efectiva frente a quien lo infrinja, como necesita también de algunos trámites procesales ajustados a las especiales exigencias planteadas para su defensa ante los tribunales de justicia.

Ante la inexistencia de un sistema general de acciones aplicable para combatir la infracción de los derechos patrimoniales subjetivos y ante la inexistencia de normas procesales que atendieran correctamente algunos problemas y dificultades planteados por la tutela judicial de estos derechos, las principales leyes en la materia han incorporado, desde la LP 1986 y hasta la fecha, tanto la atribución y regulación de acciones civiles para la defensa de los derechos derivados de las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual como el establecimiento de normas especiales en materia de jurisdicción y procedimiento. El catálogo de acciones por infracción es, en lo esencial, común a todas las modalidades de propiedad industrial e intelectual, con la salvedad de la relativa indefinición que existe en materia de indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen. (166)

6. LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la gestión de los sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial, sobre todo de sus modalidades seguramente más relevantes (patentes, marcas y diseños industriales) corresponde un rol fundamental, como se desprende de lo expuesto, a un organismo administrativo especializado. Ese organismo es, en el caso español, la OEPM y en el caso de la UE, la EUIPO. No son estos los únicos organismos de esta clase que gestionan un sistema de propiedad industrial; a ellos se unen, entre otros, el Registro de Variedades Protegidas, gestionado por el Ministerio de Agricultura para las obtenciones vegetales españolas, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, para la protección comunitaria de variedades vegetales, o la Oficina Europea de Patentes (OEP), para las patentes europeas. (167)

6.1. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

La OEPM es el organismo administrativo que tiene encomendada la gestión de los más relevantes sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial. Su antecedente inmediato fue el RPI, también conocido como Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, establecido y regulado por la LPI de 1902, desarrollada en relación con esta materia por su Reglamento de ejecución, aprobado por el RD de 2 de junio de 1903, que a su vez tuvo como antecedente el Conservatorio de Artes y Oficios, erigido por el RD de 13 de junio de 1810 como depósito de máquinas, modelos, instrumentos, dibujos, etc., de toda clase de artes y oficios, devenido Real Conservatorio de Artes, regulado por la Real Orden de 18 de agosto de 1824. (168)

6.1.1. Estatuto

(169) La OEPM (así denominada por virtud de la disp. adic. primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria) es un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la Subsecretaría de Industria y Turismo (art. 9.4 del RD 409/2024, de 23 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo), regido por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» y el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la OEPM. Su actuación está sujeta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y sus actos, una vez agotada la vía de recurso administrativo, son impugnables desde enero de 2023 ante las secciones de las audiencias provinciales especializadas en asuntos de propiedad industrial.

(170) A la OEPM le corresponde la realización de la actividad administrativa del Estado en materia de propiedad industrial. A tal efecto, tiene atribuidas, entre otras, las funciones relativas a la recepción de las solicitudes de registro (reconocimiento de protección) de las más importantes modalidades de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, diseños industriales y topografías de productos semiconductores), la incoación, tramitación y resolución de los expedientes correspondientes, el registro de las resoluciones de concesión y el mantenimiento de los derechos concedidos, así como su publicidad, incluida la expedición de certificaciones y copias autorizadas de los documentos contenidos en los expedientes y la facilitación del acceso a la información sobre los registros a los interesados. Por otra parte, también tiene asignadas funciones relacionadas con la difusión de información tecnológica objeto de los registros que lleva y, en general, con la promoción y desarrollo de actividades para el mejor conocimiento y más adecuada protección de la propiedad industrial en el ámbito nacional e internacional.

(171) La OEPM está estructurada en departamentos: Departamento de Patentes e Información Tecnológica (al que competen las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de las patentes de invención, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales y artísticos, así como la difusión de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes), el Departamento de Signos Distintivos (al que corresponden las actuaciones administrativas conducentes al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de marcas nacionales e internacionales y nombres comerciales), y el Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales (que tiene a su cargo el

apoyo jurídico al Director del organismo, así como el desarrollo de las relaciones internacionales en materia de propiedad industrial, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores).

6.1.2. Funciones

(172) La OEPM tiene atribuida la realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad industrial (arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas), para lo que tiene atribuidas, entre otras, las actuaciones administrativas de reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de los títulos de propiedad industrial sobre invenciones, topografías de productos semiconductores, creaciones de forma y signos distintivos, que comprenden la tramitación y resolución de expedientes, anotaciones, conservación y publicidad; la difusión periódica de la información tecnológica objeto de registro, así como la aplicación de los convenios internacionales sobre propiedad industrial y la propuesta de participación en aquellos que aún no estén en vigor, la promoción de iniciativas encaminadas a mejorar el conocimiento y protección de la propiedad industrial, el mantenimiento de relaciones con organismos competentes en estas materias nacionales e internacionales, el informe sobre iniciativas legislativas y también la emisión de dictámenes en materia de propiedad industrial que le soliciten las autoridades, tribunales o entidades oficiales, así como cualquier otra que le sea encomendada legalmente. Por último, la OEPM también tiene atribuida la función de institución mediadora y arbitral en conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial siempre que versen sobre materias no excluidas de la libre disposición de las partes (disp. final primera del RD 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (RLP), que introdujo esta función en el artículo 3.6. *bis* del RDOEPM).

6.1.3. Procedimiento

(173) La OEPM desempeña sus funciones de reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de los títulos de propiedad industrial con arreglo a lo previsto en la normativa reguladora de las modalidades de propiedad industrial que tiene confiadas. La estructura y los rasgos generales de estos procedimientos, no obstante, son en buena medida similares. En todos los casos, el procedimiento de registro se promueve con una solicitud de registro dirigida a la OEPM, que se presenta en formato papel o en formato electrónico, bien directamente ante la OEPM (en su caso, en la sede electrónica de la OEPM), bien ante las instancias

autonómicas que tengan reconocida competencia para ello. Una vez recibida, se otorga a la solicitud día, hora y minuto de presentación, así como un número identificativo del expediente, y se somete a un examen de forma. Superado este examen, los organismos autonómicos remiten el expediente a la OEPM. Recibida la solicitud o el traslado del expediente, la OEPM efectúa un examen de regularidad y licitud de la petición, cuya superación conduce a la publicación de la solicitud en el BOPI. Tras ello, los procedimientos divergen según sea una u otra la modalidad de propiedad industrial solicitada, que en todo caso incluyen una llamada a los interesados para que formulen alegaciones y un paso de examen más o menos extenso, según los casos, de regularidad sustantiva, que conduce directamente a la concesión, o a la suspensión, para que el solicitante formule alegaciones, que la OEPM tendrá en cuenta para determinar el sentido de su decisión, el cual será de concesión del registro solicitado, seguido de su práctica, comunicación al interesado y publicación en el BOPI, o de denegación. La resolución es recurrible cualquiera que sea su signo, primeramente, en vía administrativa, mediante recurso de reposición: la resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa y será impugnable, como ya se ha dicho, ante las secciones especializadas en materia de propiedad industrial de las audiencias provinciales. En el supuesto de concesión, se facilitará al solicitante, ya titular, un cauce telemático para obtener el título correspondiente, también si su concesión es objeto de recurso.

(174) Los interesados que sean residentes en cualquier Estado miembro de la UE podrán llevar a cabo por sí solos, personalmente, las actuaciones que sean precisas ante la OEPM, sin necesidad de ser representados por un agente de la propiedad industrial (art. 175 LP).

6.2. REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

(175) La LPOV establece el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas o RVP que, junto con el Registro de Variedades Comerciales o RVC, está adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, más en particular, a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio. En el RVP se inscriben las solicitudes, resoluciones de concesión, licencias de explotación y, en general, las vicisitudes y circunstancias determinadas reglamentariamente (art. 33 LPOV). Estos son extremos que regula con mayor detalle el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (arts. 26 a 29 ROV), que atribuye al RVP la tramitación y resolución de los procedimientos de inscripción de variedades, así como las relaciones con las autoridades competentes en materia de derechos de obtentor. La regulación del RVP se completa por lo establecido en el RD

430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura Orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el RD 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Por otra parte, la regulación del registro de variedades comerciales se contiene en el RD 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero.

La opción por una estructura que conecta el RVP con el RVC pretende conjugar el reconocimiento de los derechos de obtención y los permisos para su comercialización con la inscripción de la variedad protegida por un título de obtención, previa superación de los exámenes técnicos sobre su idoneidad agroclimática, en el RVC y, posteriormente, en los Catálogos Comunes de Variedades de la Unión Europea y en el de la OCDE, lo que permite su comercialización en toda la Unión Europea sin limitación alguna. La coordinación de ambos registros ha de permitir una mayor celeridad en el proceso que se inicia con la solicitud de un derecho de obtención y acaba con la concesión de la autorización de comercialización, puesto que el examen técnico de identificación para comprobar que la variedad cumple con sus requisitos de protección (novedad, distintividad, estabilidad y homogeneidad) y las muestras oficiales de material vegetal aportadas en el RVP se aprovechan en el RVC. La coordinación de ambos Registros con la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales u OCVV permite la especialización en la realización de los estudios técnicos y garantizar el sistema europeo de derechos de obtención. El RVP está reconocido como oficina de examen de la OCVV para más de 50 especies, entre las que se encuentran las más tradicionales, como los cítricos, cereales, olivo, girasol, maíz, tomate, pimiento y lechuga, y otras especies como *Zoysia matrella* (pasto Manila), *Juglans nigra* (nogal) o *Distichlis spicata* (grama salada). (176)

El procedimiento de registro de una obtención vegetal lo podrá iniciar cualquier persona mediante una solicitud dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y puede presentarse ante el propio RVP o ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que llevará a cabo un primer examen formal. El procedimiento de registro requiere el pago de las correspondientes tasas, por tramitación y resolución, así como por la elaboración del examen técnico. Cabe la posibilidad de iniciar el procedimiento de forma electrónica y pagar las tasas por esta vía. Entre los documentos que han de acompañar a la solicitud se hallan los siguientes: una declaración jurada en la que se especifique que la variedad para la que se solicita la protección es distinta, homogénea y estable y que no ha sido explotada con autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el (177)

Reglamento; si la variedad ha sido explotada, un documento en el que conste la primera fecha de la explotación, las entregas realizadas para experimentación y los concursos en los que se ha presentado; una descripción técnica de la variedad, y datos sobre la prioridad del derecho en caso de que se reivindique.

(178) El obtentor o su causahabiente podrá iniciar el procedimiento de registro de una variedad protegida, sin perjuicio de que también puedan actuar por medio de representantes debidamente acreditados (arts. 35 LPOV y 37 ROV).

6.3. OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI

(179) La Oficina Internacional de la OMPI se erigió por el art. 9 del Convenio que establece la OMPI como Secretaría de la Organización, cuyo estatuto se halla establecido en el Reglamento general de la OMPI, de 28 de septiembre de 1970, que ha sufrido diversas modificaciones. Para los países no adheridos a la modificación introducida por las Actas de Estocolmo, la Oficina Internacional hace también referencia a las Oficinas Internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual (BIRPI). Como Secretaría de la OMPI estará dirigida por el director general, asistido por dos o varios directores generales adjuntos.

(180) En lo que aquí interesa, la Oficina Internacional de la OMPI es el organismo encargado de recibir y tramitar las solicitudes de protección internacional de títulos de propiedad industrial sobre innovaciones, marcas, diseños e indicaciones geográficas. En este sentido, sus competencias se recogen en materia del sistema internacional de patentes en el PCT, así como en el Reglamento del PCT y en las Instrucciones Administrativas del PCT. Otro tanto es de ver en el ámbito del sistema internacional de marcas (conocido como sistema de Madrid), en la regulación establecida en Arreglo de Madrid, así como en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. De la misma forma, las competencias de la Oficina para encargarse del registro internacional de dibujos y modelos industriales (conocido como sistema de La Haya) se reconocen en la vigente Acta de la Haya del 28 de noviembre de 1960, que, junto con el Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999, el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (texto en vigor el 1 de febrero de 2021), regulan dicho sistema. Por último, la Oficina Internacional mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen instaurado por el Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, del que España no forma parte, pero del que, como se ha visto, la Unión Europea firmó y ratificó el Acta de Ginebra de 2015.

La Oficina Internacional de la OMPI desempeña la Secretaría de este organismo internacional y, conforme al art. 12 del Reglamento general de la OMPI, será la encargada de recibir, traducir y distribuir los documentos, facilitar la interpretación de las intervenciones, preparar los proyectos de informes de las reuniones, archivar los documentos y efectuar todas aquellas tareas que puedan requerir las reuniones de los órganos de la OMPI. Pero en lo que aquí interesa, la Oficina Internacional actúa como oficina receptora y gestora de las solicitudes de protección internacional correspondientes de los títulos de propiedad industrial, para los que se ha instaurado un sistema internacional con el objetivo de facilitar el registro de las distintas modalidades de propiedad industrial a fin de que tengan efectos en los países miembros de los tratados que administra. A título de ejemplo, valga en este momento mencionar que, en el sistema establecido en el PCT, la Oficina Internacional de la OMPI recibe las solicitudes de protección presentadas a través del sistema PCT, analiza el cumplimiento de diversos aspectos formales y las remite a las oficinas nacionales de los países para los que se solicita la protección. De esta forma, se simplifica la tramitación de las solicitudes de protección de patente en los países miembros de interés para el solicitante, y se reducen los costes derivados de tramitar múltiples solicitudes en diversos países con diferentes idiomas, monedas y oficinas. (181)

Sin perjuicio de la necesaria remisión a la regulación sobre los sistemas de protección internacionales en los que la Oficina Internacional tiene atribuidas competencias, a modo ilustrativo se hace a continuación una breve referencia al procedimiento en materia de patentes, que se divide en una fase internacional y otra nacional. La primera fase se inicia con la presentación de la solicitud internacional ante una oficina nacional o regional, reconocida como Oficina Receptora, o ante la Oficina Internacional de la OMPI. En la solicitud se deben indicar los países exactos para los que se solicita la protección en el momento de su presentación; ha de tomarse en consideración que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema de marcas, no se permitirá añadir otros países en un momento posterior debido a la novedad exigida como requisito de patentabilidad. Al realizarse una única solicitud, se hace una única búsqueda internacional válida para todos los países, que dará lugar a una opinión escrita sobre el cumplimiento de los requisitos de protección De forma opcional se puede solicitar que se haga un examen preliminar de la solicitud, durante el cual el examinador entra en contacto con el solicitante para, de ser necesario, llevar a cabo las modificaciones a la solicitud necesarias y lograr que esta cumpla con los requisitos de patentabilidad. La solicitud internacional se publica con el informe de búsqueda, pero no con el examen preliminar; en todo caso, la publicación del informe permite a los terceros formarse una opinión mínimamente fundada sobre la patentabilidad (182)

de la invención. En la fase nacional, que deberá iniciarse a más tardar a los 30 meses de la fecha de prioridad o presentación de la solicitud, el solicitante acude directamente a las oficinas nacionales designadas, a las que, en definitiva, les corresponde conceder o rechazar la solicitud de patente atendiendo a los motivos de fondo y tomando en consideración la correspondiente legislación nacional. Si la solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, el solicitante tiene la garantía de que la solicitud internacional no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de la tramitación de la solicitud.

(183) En cuanto a la representación para actuar ante la Oficina Internacional, hay que estar también a lo dispuesto por cada sistema internacional, por lo que se opta por seguir tomando como referencia el sistema de patentes. De acuerdo con el PCT, una solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier persona domiciliada o nacional de un Estado contratante, y, además, la Asamblea podrá acordar que también se permita su presentación a las personas domiciliadas o nacionales de cualquier país parte en el CUP que no sea parte en el PCT (art. 9 PCT). Por su parte, el Reglamento del PCT establece que, en el contenido de la solicitud, se deberá indicar el nombre, la dirección, la nacionalidad y el domicilio del solicitante o solicitantes (regla 4.5.a); además, se exige que, en el contenido de la solicitud o petitorio, figure el nombre del inventor cuando la legislación nacional de uno de los Estados designados exija que se proporcione su nombre en el momento de la presentación de una solicitud nacional y, más allá del anterior supuesto, cuando en la solicitud se recojan indicaciones relativas al inventor (regla 4.6). Se contempla la posibilidad de nombramiento de mandatario o representante, en cuyo caso se deberá indicar en la solicitud su nombre, dirección e identificación en el caso de que esté registrado en la oficina nacional receptora (regla 4.7).

6.4. OFICINA EUROPEA DE PATENTES

(184) La Oficina Europea de Patentes (OEP) es una organización intergubernamental que inició su andadura el 7 de octubre de 1977 conforme a lo dispuesto en el CPE, y su regulación se completa con el Reglamento de Ejecución del CPE. En concreto, a través del citado convenio se creó la Organización Europea de Patentes, dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, con sede en Múnich. Esta organización está compuesta por la OEP y el Consejo de Administración, y su fin consiste principalmente en la concesión de patentes europeas a través de la OEP, que actuará bajo el control del Consejo de Administración (art. 4.3 CPE). La OEP está dirigida por su presidente, que responde

por el desempeño de su cargo ante el Consejo de Administración (art. 10 CPE). Tiene sede en Múnich y cuenta con un departamento en La Haya y oficinas en Berlín, Viena y Bruselas. Las lenguas oficiales de la OEP son el inglés, el francés y el alemán (art. 14.1 CPE).

La función principal de la OEP es la concesión de patentes europeas, bajo el control del Consejo de Administración (art. 4.3 CPE). Las instancias encargadas de la aplicación de los procedimientos previstos son: una Sección de Depósitos, las Divisiones de Búsqueda, de Examen, de Oposición, una División Jurídica, las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos (art. 15 y ss.). En síntesis, estas instancias se encargan de la búsqueda y examen de las solicitudes de patentes europeas e internacionales y tramitan las oposiciones a las patentes europeas. Las Cámaras de Recursos tramitan los recursos interpuestos contra las decisiones de la Sección de Depósito, las Divisiones de Búsqueda, de Examen, de Oposición y la División Jurídica (art. 21 CPE). Por su parte, la Alta Cámara de Recursos es competente para pronunciarse en cuestiones de derecho que le sean sometidos por la Cámara de Recursos y dictaminar sobre las cuestiones de derecho que le sean sometidas por el presidente de la Oficina cuando considere que se han adoptado resoluciones divergentes sobre una cuestión (art. 22 CPE). Las Cámaras de Recursos, como la Alta Cámara de Recursos, están compuestas por miembros técnicos y juristas. (185)

La solicitud de patente europea deberá cumplimentarse en alguno de los idiomas oficiales. No obstante, se contempla la posibilidad de que aquellos solicitantes de Estados contratantes con un idioma oficial diferente al inglés, francés y alemán puedan presentar la solicitud en su idioma siempre que presenten una traducción en una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes en el plazo previsto reglamentariamente (art. 14.2 CPE). La solicitud se presentará en la propia OEP o, en caso de que la legislación de un Estado contratante lo permita, en el Servicio Central de la Propiedad Industrial u otros servicios competentes de dicho Estado (art. 75 CPE). La solicitud debe contener una petición de concesión de patente europea, la descripción de la invención, las reivindicaciones, los dibujos relacionados en la descripción o en las reivindicaciones y un resumen (art. 78 CPE). El cumplimiento de las condiciones previstas en el Reglamento de Ejecución resulta de gran relevancia en la fijación de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea y la fecha de prioridad (art. 80 CPE y reglas 40 y 53 RCPE). La presentación de la solicitud conlleva el pago de una tasa de depósito y una tasa de búsqueda. (186)

Una vez presentada la solicitud de patente europea, la OEP llevará a cabo el examen de las exigencias formales para determinar el cumplimiento de (187)

los requisitos previstos en el Reglamento de Ejecución y asignar la fecha de presentación. Posteriormente, emitirá y publicará un informe de búsqueda europea de la solicitud en atención a las reivindicaciones expresadas y teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos que se acompañen (art. 92 CPE). Asimismo, se publicará la solicitud de patente europea transcurrido el plazo de dieciocho meses contados desde la fecha presentación, o desde la fecha de prioridad si esta se hubiera reivindicado, o a petición del solicitante incluso antes de que finalice el anterior plazo. La solicitud se publicará con el informe de búsqueda europea hecho por la OEP si bien cabe la posibilidad de su publicación por separado. Se prevé también la realización de un examen de fondo sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (art. 94 CPE y Regla 70 *bis* y ss. RCPE). En el supuesto de que el examen determine que no se cumplen las condiciones para otorgar la patente, la División de Examen instará al solicitante para que presente observaciones o modifique su solicitud, que se entenderá retirada si el solicitante no responde en plazo. En cambio, cuando la División de Examen considere el cumplimiento de las condiciones previstas en el Convenio concederá la patente. El procedimiento prevé un trámite de oposiciones de terceros, así como de limitación o revocación de la patente europea tal y como se haya concedido o modificado en los procedimientos de oposición o de limitación ante la OEP (véanse reglas 75 y ss. y 90 y ss. RCPE). La decisión sobre la concesión surtirá efecto en el día en que se publique la concesión en el Boletín Europeo de Patentes; posteriormente, a la mayor brevedad posible, se publicará el folleto de la patente europea (art. 98 del CPE).

(188) El CPE reconoce la legitimación para presentar solicitudes de patente europea a las personas naturales o jurídicas, así como a cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica conforme a la legislación aplicable (art. 58 CPE). La solicitud la pueden instar varios solicitantes, de manera conjunta, e incluso varios solicitantes que designen Estados contratantes diferentes (art. 59 CPE). En el caso de personas físicas y jurídicas que no tengan domicilio o sede en uno de los Estados contratantes, estas deben hacerse representar en el procedimiento por un agente autorizado, salvo para la mera presentación de la solicitud de patente europea (art. 133 CPE). Los agentes autorizados deberán estar inscritos en la lista correspondiente de la OEP, para lo que es necesario tener la nacionalidad y domicilio profesional en alguno de los Estados contratantes y haber superado las pruebas del examen europeo de cualificación (art. 134 CPE).

6.5. OFICINA EUROPEA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTRAS AGENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

(189) La EUIPO es la agencia descentralizada de la UE encargada de la administración y gestión de los sistemas de marcas de la UE y de dibujos y modelos comunitarios, incluida la concesión de las solicitudes, la resolución de las oposiciones a su concesión y de los recursos a la denegación de su concesión y la revocación de los títulos concedidos promovida mediante acciones directas. La creación y régimen jurídico de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (generalmente conocida por su abreviatura en inglés: EUIPO, se encuentran establecidos en el Capítulo XII del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), que en particular de dedica a la determinación de su estatuto jurídico y al de su personal, lenguas, llevanza del registro y publicaciones, funciones y cooperación con las oficinas nacionales y la oficina del Benelux, organización interna (consejo y director ejecutivo), aplicación de los procedimientos, presupuesto y control financiero. Su organización interna se desarrolla en la Decisión del director ejecutivo de la EUIPO N.º ADM-18-13. Desde su creación, bajo el nombre de Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI), tiene su sede en Alicante.

(190) La EUIPO es una agencia con personalidad jurídica representada por su director ejecutivo. Además, cuenta con la capacidad de obrar más amplia que se reconoce a las personas jurídicas por las legislaciones nacionales, quienes podrán en especial adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendrá capacidad procesal. Las lenguas oficiales de la EUIPO son el alemán, español, francés, inglés e italiano. Si bien, se permite que las solicitudes de marca de la Unión puedan presentarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. La EUIPO asume funciones consistentes en administrar y promover el sistema de marcas de la Unión y el de diseños de la Unión así como promover la convergencia de prácticas y herramientas en aquellos sistemas en cooperación con las oficinas competentes de los Estados miembros, a las que se acompañan las derivadas del Reglamento (UE) 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se encomiendan funciones relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras, la de congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, e igualmente las encomendadas por la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas en cuanto a la centralización de la información aportada por los Estados miembros en una única base de datos en línea pública gestionada por la EUIPO. Estas funciones se completan con el reconocimiento

de la función de cooperación con instituciones para el desempeño de aquellas y de la función de prestación de servicios de mediación con carácter voluntario.

(191) Por otra parte, en materia de cooperación para fomentar la convergencia de prácticas y herramientas, la EUIPO está llamada a promover, junto con las oficinas competentes de los Estados miembros y del Benelux, en el ámbito de las marcas y el diseño, el desarrollo de normas comunes de evaluación, la creación de bases de datos y portales de consulta, la búsqueda y clasificación y el suministro e intercambio de datos e información, el establecimiento de normas y prácticas comunes que permitan la interoperabilidad de los procedimientos y sistemas en toda la Unión, el intercambio de información sobre derechos y procedimientos, el apoyo mutuo a los servicios de asistencia y centros de información, y el intercambio de conocimientos técnicos y de asistencia en relación con las anteriores actividades.

(192) Para hacerse una idea de las funciones desempeñadas por la EUIPO en relación con la tramitación de expedientes de registro de títulos de propiedad industrial, tal vez no esté de más describir el procedimiento seguido ante la EUIPO para la obtención del de registro de una marca de la UE. Este procedimiento se puede estructurar en las fases de examen, oposición, registro y recurso. En la fase de examen se procede a revisar la inclusión de las menciones necesarias (petición de solicitud, identificación del solicitante, representación gráfica del signo y lista de productos y servicios para los que se solicita), así como a otorgar la fecha de presentación a condición de que se abonen las tasas de registro en el plazo de un mes. Dentro de esta primera fase de examen se llevan a cabo las actividades concernientes a la revisión de la clasificación, con el fin de comprobar la correcta clasificación de los productos y servicios designados, así como la comprobación de los aspectos formales y de la posible existencia de motivos absolutos de prohibición de registro. Además, se procederá a traducir la solicitud para que después pueda ser publicada en todas las lenguas oficiales y, en caso de que así se haya solicitado, se realizará también un informe de búsqueda de marcas idénticas o semejantes cuyos resultados se remitirán al solicitante con anterioridad a la publicación de la solicitud, al tiempo que se comunicará la solicitud de una nueva marca de la Unión Europea a los titulares de marcas registradas o de solicitudes que aparezcan en dicho informe. Finalmente, se publicará la información sobre la solicitud de marca de la Unión Europea para las clases de productos o servicios designados.

(193) La publicación de la solicitud inicia el periodo de oposición, que podrá formularse en el plazo de tres meses por aquellos terceros que consideren perjudicado su derecho. La presentación de una oposición se debe formular sobre la base de la

existencia de un derecho anterior o de una prohibición de registro basada en un motivo absoluto. En el caso de que la oposición se presente por conflicto con un derecho anterior, se abre el procedimiento con el examen de la admisibilidad de la solicitud y la apertura del periodo de reflexión de dos meses, prorrogables, con el ánimo de que las partes alcancen un acuerdo. El procedimiento de oposición sigue con la parte contradictoria, en la que se emplaza a las partes para que remitan la información y pruebas en sustento de su argumentación, y finaliza el procedimiento cuando la División de Oposición dicta resolución, cuyo sentido podrá consistir en la apreciación de inexistencia de conflicto con el derecho anterior y consiguiente entrada de la solicitud de marca de la UE en la fase de registro; de existencia de conflicto, por lo que no prosperará la solicitud de marca de la UE, o de conflicto parcial con el derecho anterior o con parte de los productos y servicios designados, en cuyo caso estos últimos se excluirán de la solicitud para facilitar el acceso a la fase de registro. En ausencia de oposición o una vez superado el proceso de oposición, la EUIPO procederá al registro y publicación de la marca de la UE y a la emisión del correspondiente certificado de registro. Aún cabe mencionar la ulterior fase de recurso, al que pueden acudir aquellos terceros que consideren perjudicados sus derechos por el registro de la marca de la UE.

Con carácter general, no se contempla la obligación de hacerse representar ante la EUIPO, salvo en el supuesto de personas físicas y jurídicas sin domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, las cuales deben hacerse representar ante la EUIPO en todos los procedimientos, a excepción de la presentación de una solicitud de marca de la Unión. A estos efectos, la representación profesional podrá ser asumida por un abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del EEE y con domicilio profesional en el EEE en la medida en que pueda actuar en este en calidad de representante en materia de marcas y, asimismo, por los representantes autorizados inscritos en una lista que lleve a tal efecto la EUIPO, en la que podrá inscribirse toda persona física que posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros del EEE, tenga el domicilio profesional o lugar de empleo en el EEE y, finalmente, esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o ante la oficina competente de un Estado miembro del EEE. (194)

6.6. OTRAS OFICINAS EUROPEAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A la EUIPO se suman otras agencias de la UE encargadas de la gestión de otros sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial. Este es el caso de la ya (195)

mencionada OCVV, que es la agencia encargada de gestionar el sistema europeo de derechos relativos a las variedades vegetales. Fue creada en el año 1995, tiene su sede en la ciudad francesa de Angers y, en la actualidad, se autofinancia y está compuesta por diversas unidades de carácter administrativo, técnico y jurídico. En esencia, sus principales funciones se pueden sintetizar, en primer lugar, en la concesión de la protección de derechos de obtención sobre nuevas variedades vegetales en el ámbito territorial de los Estados miembros de la Unión Europea; en segundo lugar, en el asesoramiento a los interesados en el ejercicio de sus derechos, como los titulares de los derechos o los agricultores. La Oficina delega la elaboración de los exámenes técnicos a las oficinas de examen nacionales, que actúan en su nombre, y aprueba los protocolos técnicos para el ensayo de variedades vegetales.

7. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DISCIPLINA ACADÉMICA

(196) El Derecho de la propiedad industrial es la rama del ordenamiento jurídico que establece y regula la protección jurídica de la propiedad industrial, lo que en el ordenamiento interno sucede actualmente, como se ha visto, por medio de leyes especiales para cada una de las modalidades de propiedad industrial.

(197) En este momento, el Derecho de la propiedad industrial ha encontrado definitivo acomodo en el temario de los programas y manuales de Derecho mercantil y, recientemente y sin que sea posible hablar todavía de generalización, lo está teniendo también como asignatura optativa en los programas de grado y como asignatura obligatoria u optativa, según los casos, en los programas de posgrado de algunas Facultades de Derecho. Del mismo modo, ha constituido el objeto de estudio al que se han dedicado institutos universitarios y revistas jurídicas, solo o al lado del Derecho de la propiedad intelectual y del Derecho de la competencia. Y otro tanto puede decirse del Derecho de la propiedad intelectual, con la advertencia de que no se incluye en los planes de estudio como parte del Derecho mercantil, sino del temario de Derecho civil, y que las asignaturas optativas u obligatorias dedicadas a esta materia en los programas de grado y posgrados, de común, no tratan por separado el Derecho de propiedad industrial y el Derecho de propiedad intelectual. Ello se debe seguramente a la consolidación anterior en el tiempo de la propiedad intelectual, que permitió su reconocimiento en el Código Civil, como propiedad especial, y a la inicial vinculación de su protección con su consideración de expresión de la personalidad.

(198) Esta separación no está justificada. En un primer momento, es cierto que la protección jurídica de la propiedad intelectual pudo obedecer, sobre todo, a con-

sideraciones relacionadas con su valor individual intrínseco y sociocultural como creaciones del ingenio humano expresivas de la personalidad de su autor. Pero actualmente tiene mayor relevancia en la determinación del objeto de protección y en la definición de su alcance y contenido, consideraciones más bien relacionadas con el avance en la producción cultural y científica, el fortalecimiento y apoyo a la competitividad de las llamadas industrias culturales, la promoción de la competencia en este ámbito y la asunción de su importancia económica. Sobre ello, debe advertirse que la naturaleza inmaterial, los objetivos políticos que orientan el reconocimiento de su protección y el mecanismo técnico-jurídico escogido para implementar la protección jurídica de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual son comunes. Siendo esto así, es esperable que con el tiempo se consolide una disciplina única, a partir de los elementos que comparten y han permitido que, en las líneas anteriores, se hiciera una exposición uniforme del objeto, contenido y régimen de la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual.

Esta materia tiene vocación multidisciplinar por su importancia para otros operadores no jurídicos. De hecho, en los procedimientos de concesión y observancia de los derechos de propiedad industrial se advierte una tendencia, cada vez más acusada con el avance de la tecnología, a la incorporación en los órganos decisorios de expertos de los distintos sectores de la ciencia, y, en todo caso, su participación en los procedimientos de infracción como peritos resulta del todo necesaria. Por ello, se echa en falta un mayor protagonismo de la enseñanza, tanto en grado como en posgrado, de los conceptos e instituciones básicas de la propiedad industrial e intelectual en otros estudios, como los de Administración y Dirección de Empresas, Bellas Artes y, sobre todo, Ingenierías; estudios estos últimos en los que el conocimiento de las bases de datos de patentes y otras modalidades de propiedad industrial podrían dar mucha información en la labor de investigación y creación de empresas innovadoras. Se puede constatar, sin embargo, una mayor presencia de la enseñanza de la propiedad industrial en los estudios de biotecnología y de las ciencias biomédicas, quizás debido al origen reciente de estos estudios, lo que ha permitido introducir una asignatura en grado que comprende la enseñanza de los aspectos jurídicos básicos de la propiedad industrial junto con aquellos relativos a la investigación en biomedicina y a los ensayos clínicos. La comprensión de los sistemas legales tuitivos de los bienes inmateriales por quienes los crean y aplican contribuirá a mejorar su nivel de protección, al éxito de las actividades de innovación y a un mayor avance de la tecnología, del estado del arte y de la transparencia de mercado. (199)

APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA

ANDRÉS SÁEZ DE SANTAMARÍA, P., «Artículo 96. Los tratados internacionales», en Rodríguez-Piñero, M. y Casas, M.ª E. (dirs.), *Comentarios a la Constitución Española*, T. II, Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, 2018, pág. 355 ss. (Andrés 2018).

AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de la propriété industrielle*, 8.ª ed., Dalloz, Paris, 2017 (Azéma y Galloux 2017).

BAYLOS, H., *Tratado de Derecho industrial*, 3.ª ed., Civitas, Madrid, 2009 (Baylos 2009).

BERCOVITZ, A., *Apuntes de Derecho mercantil*, 25.ª ed., Aranzadi La Ley, Cizur Menor, 2024.

BERCOVITZ, A., MACÍAS MARTÍN, J.; DE LAS HERAS, T., DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.ª; GÓMEZ LOZANO, M.ª del M. y ARROYO APARICIO, A., Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor 2007.

BÜSCHER, W., DITTMER, ST. y SCHIWY, P. (edit.), *Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht*, 4.ª ed., C. Heymanns, Colonia, 2024.

CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., Gatt y propiedad industrial, Tecnos, Madrid, 1994.

COUTO GONÇALVES, L. M., *Manual de Dereito Industrial*, 9.ª ed., Almedina, 2021.

CURTO POLO, M.ª M., *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

DE LAS HERAS, T., Propiedad Industrial, Aranzadi, Cizur Menor, 2004.

DÍEZ DE VELASCO, M., Estudios sobre propiedad industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO, J. M. y BOTANA, M. J. *Manual de la propiedad industrial*, 3ª ed., M. Pons, Madrid-Barcelona, 2017.

FUENTES DEVESA, R., SOLER PASCUAL, L. A. y GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., Tratado práctico de propiedad industrial, El Derecho, Madrid, 2010.

GARCÍA DE ENTERRÍA, J., «Artículo 149.1 6.ª La competencia exclusiva del estado sobre la legislación mercantil y sobre la legislación de propiedad industrial e intelectual», en Rodríguez-Piñero, M. y Casas, M.ª E. (dirs.), *Comentarios a la Constitución Española*, T. II, Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, 2018, págs. 1252 y ss. (García de Enterría 2018).

GARCÍA TAPIA, N., *Patentes de invención españolas en el Siglo de Oro*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – Oficina Española de Patentes y Marcas, 2008 (García Tapia 2008).

HOFFMANN, F. Y ZECH, H., *Gewerblicher Rechtsschutz*, 12.ªed., C.H. Beck, 2024.

IGLESIAS, J. L. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC): el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid,1997 (Iglesias 1997).

LLOBREGAT HURTADO, M.ª L., Temas de propiedad industrial, La Ley, Las Rozas, 2002.

MONTÉS, L. V., «Comentario del Artículo 348», en Paz-Ares, C., Díez Picazo, L., Bercovitz, R. y Salvador, P., *Comentario del Código civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs. 950 y ss. (Montés 1991).

NAVARES GONZÁLEZ, S., *Aspectos registrales de la propiedad industrial*, M. Pons, Madrid-Barcelona, 2016.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A, Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia, Madrid-Barcelona, M. Pons, 2008.

SÁIZ, P., «Los orígenes de la propiedad industrial en España: liberalismo constitucional, privilegios de invención y marcas de fábrica», en Curto, M.ª M. (coord.), *Reflexiones sobre la Propiedad industrial en el siglo XXI,* Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pág. 79 y ss. (Saiz 2023).

SUOMINEN, K., DE LANGE, P, y RUDGE, A. J., *Visser's Annotated Patent Convention*, Wolters Kluwer, 2022, A. H. Alphen an den Rijn, 2022 (Visser's 2023).

TROLLER, A., *Immaterialgüterrecht*, 3.ª ed., Helning & Lichtenhahn, Basilea – Francfort 1983 (Troller 1983).

URIAS, J., «Artículo 20.1 b). La libertad de creación», en RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y CASAS, M.ª E. (Dirs.), *Comentarios a la Constitución Española*, T. I, Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, 2018, págs. 617 ss. (Urías 2018).

VANZETTI, A., DI CATALDO, V. y SPOLIDORO, M. A., *Manuale di diritto industriale*, 8.ª ed., Giuffrè, Milán, 2018.

VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil,* 25.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pág. 2240 (Vicent 2024).

APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN CITADA

BODENHAUSEN, G.H.C., Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, BIRPI, Ginebra, 1969 (Bodenhausen 1969).

Código de Propiedad Industrial del BOE, accesible en la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE.es - Biblioteca Jurídica Digital).

Código de Propiedad Intelectual del BOE, accesible en la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE.es - Biblioteca Jurídica Digital).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE. Bruselas 35.11.2020 COM (2020) 760 final.

Joint Copyright Patent Bill [H.R. 10], New York (1789), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Le Chapelier's report, Paris (1791), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2022: La dirección de la innovación. Ginebra: OMPI (OMPI 2022).

Recopilación de legislación sobre el Registro General de la Propiedad Intelectual y los distintos registros territoriales de las comunidades autónomas, accesible en la página web del Ministerio de Cultura (https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/que-es/normativa.html).

APÉNDICE DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CITADAS

Sentencias y Autos del Tribunal Constitucional

STC, Sala 1.ª, núm. 43/2004 de 23 de marzo, rec. de amparo 1565/99 – Sumaríssim 477 (BOE-T-2004-7369).

STC, Sala 2.ª, núm. 51/2008 de 14 de abril, rec. de amparo 5351/2004 – Jardín de Villa Valeria (BOE-T-2008-8461).

STC, Pleno, núm.112/1995 de 6 de julio, núm. de conflicto positivo de competencia 1170/1988 – Denominaciones de origen de vinos (BOE-T-1995-18595).

STC, Pleno, núm. 103/1999 de 3 de junio, rec. de inconstitucionalidad 265/1989 y 266/1989 (acumulados) – Ley de Marcas 1988 (BOE-T-1999-15011).

ATC, Pleno, núm.134/1995 de 9 de mayo, núm. de cuestión de inconstitucionalidad 53/1995 – Ejecución de composiciones musicales en Hotel Júpiter (ECLI:ES:TC:1995:134A).

ATC, sec. 3.ª, núm. 197/1982 de 2 de junio, rec. de amparo 123/1082 – Libertad de creación científica (ECLI: ES:TC:1982:197A).

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STJUE C-217/17 P de 5 de julio de 2018 – Mast-Jägermeister (ECLI:EU-:C:2018:534).

STJUE C-135/10 de 15 de marzo de 2012 – SCF (ECLI:EU:C:2012:140).

STJUE C-300/98 y C-392/98 de 14 de diciembre de 2000 – Dior (ECLI:EU-:C:2000:688).

STJUE C-245/02 de 16 de noviembre de 2004 – Anheuser-Busch (ECLI:EU-:C:2004:717).

ARANZADI LA LEY

El Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial estudia el régimen de los títulos de propiedad industrial españoles en todas sus facetas, desde su protección jurídica hasta su tratamiento en otras áreas del Derecho como la defensa de la competencia, el concurso, las sociedades o la fiscalidad, pasando por su condición de objeto de derechos subjetivos patrimoniales, su defensa civil, administrativa y penal o el tratamiento de su nulidad y caducidad. El Tratado, por su objeto, ordenación sistemática en torno a un esquema común y conjunto, consideración unitaria de la materia, y profundidad de análisis viene a completar nuestra literatura jurídica sobre propiedad industrial. Sus contenidos proporcionan al estudioso y al profesional del sector un dominio experto del armazón y la sustancia de su régimen jurídico, una guía para elaborar mejoras legislativas y en todo caso fundar y desenvolver interpretaciones sólidas, que perfeccionen la aplicación de las normas rectoras de esta materia y, allí donde fuere preciso, ayuden a fundar mejor las doctrinas establecidas, pero también a sustentar nuevos puntos de vista y reconocer nuevas orientaciones de la jurisprudencia y de la práctica administrativa y profesional y anticipar sus implicaciones. Un trabajo así es fruto del saber, experiencia y buen hacer de sus autores, que aúnan destacadas trayectorias académicas en prestigiosas universidades e instituciones de investigación especializadas con el ejercicio profesional del más alto nivel en materia de propiedad industrial.

ISBN: 978-84-1085-369-0

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

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Cofinanciado por la Unión Europea
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

CIVITAS