**TEMA 6 (II)**

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**1. Concepto**

La Oficina Española de Patentes y Marcas define la propiedad industrial como el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

No hay en los textos legales una definición de "propiedad industrial", pero de los mismos se deduce que la propiedad industrial es 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 distinguir, de los similares, los resultados de trabajo.

La propiedad industrial se ubica en el ámbito de los denominados bienes inmateriales como contraposición a los bienes materiales.

**2. Modalidades de propiedad industrial**

El Convenio de la Unión de París dice en su artículo primero que "la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, 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, incorporando la doctrina bajo el concepto de propiedad industrial las obtenciones vegetales y las topografías de productos semiconductores".

No obstante hay que tener en cuenta que desde la perspectiva del Derecho español, hay que excluir del concepto estricto de "propiedad industrial" la normativa relativa a la represión de la competencia desleal, que junto con la regulación de las prácticas colusorias y abusivas de la posición de dominio, viene a constituir el Derecho de la competencia. Pero su tratamiento autónomo no desdibuja las interrelaciones existentes entre uno y otro.

Finalmente conviene señalar que en Derecho español, y en general en el continental, las tres modalidades sobre las que gira la propiedad industrial vienen constituidas por las invenciones industriales, los signos distintivos, y las formas estéticas aplicadas a la industria, con una separación del derecho de la propiedad intelectual, como ramas jurídicamente autónomas.

**3. Propiedad industrial y propiedad intelectual**

Aunque la vinculación existente entre ambas instituciones es hoy en día indiscutible, no obstante cabe recordar que su separación quedó consagrada en el siglo XIX al regularse las diversas modalidades de la propiedad industrial (especialmente patentes y marcas) y el derecho de autor por medio de leyes diferenciadas. Ello tiene su traslación a nivel internacional en la firma el 20 de marzo de 1883 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de forma autónoma el 9 de septiembre de 1886 del Convenio de Berna para protección de las obras literarias y artísticas.

No tiene lugar en el Derecho norteamericano con igual intensidad. Aunque se han dictado leyes independientes para protección del derecho de autor por una parte (*copyright*) y leyes para protección de las patentes y las marcas por otra, existe un vínculo en la propia Constitución norteamericana entre el derecho autor y el derecho de patentes que ha dado lugar a una aproximación entre ambos sectores del ordenamiento jurídico mucho más intensa de la que existe en el derecho continental. Además, se aprecia también en el derecho continental doctrinalmente una aproximación entre las dos ramas del ordenamiento jurídico al tener ambas por objeto bienes inmateriales que condiciona su regulación legal de manera que su protección exige que se atribuya a su titular un derecho de exclusiva que le permita impedir a terceros no autorizados la explotación del bien sobre el que recae el derecho. Vinculación que en la última parte del siglo XX se revela con más intensidad como consecuencia de la aparición de creaciones intelectuales de difícil encaje en las categorías tradicionales empleadas en la propiedad industrial o en el derecho de autor, como ocurre con la protección de los programas de ordenador, que aunque se integran en el Derecho de la Propiedad Intelectual (artículos 95 a104 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996) no se puede desconocer la función tecnológica que implican, más propia de las creaciones inventivas objeto del derecho de patentes.

En efecto, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio se da una noción de propiedad intelectual que abarca tanto el derecho de autor como la propiedad industrial propiamente dicha, modelo unitario que se sigue en el Convenio de 14 de julio de 1967 que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En suma, en el ámbito internacional la expresión "propiedad intelectual" contiene la referencia a ambos derechos. Es por eso que existe una conexión real entre ambos. De hecho, una misma creación intelectual goza no solo de la protección que otorga el derecho de autor sino también la que prevé la legislación de propiedad industrial.

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) establece el principio de la acumulación de la protección que otorgan las normas de la propiedad intelectual con las de la propiedad industrial, al disponer que: "Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: ... 2º los derechos de la propiedad industrial que puedan existir sobre la obra" (artículo 3 TRLPI 1996)

Del artículo 9.1.c) de la Ley 17/2001 de Marcas se desprende que si hay autorización podrá registrase como marca la creación original protegida por el derecho de autor, en cuyo caso simultáneamente sobre dicha creación se podrá impetrar la protección del derecho de marca y la del derecho autor.

Pero sobre todo es en sede de diseño industrial donde se predica el principio de la acumulación de protecciones, y la Disposición Adicional 10ª de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se titula "Compatibilidad de la protección" y dice "La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual".

Aunque la Ley de protección jurídica del diseño industrial de 2003 no regula la figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como modalidad de protección autónoma, como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial se deduce su existencia de la Disposición Adicional Décima.

La importancia de deslindar esta figura respecto del diseño ordinario es evidente, ya que el diseño ordinario sólo puede ser protegido por la propiedad industrial, mientras que el diseño artístico es protegible por la Ley del Diseño y por la Ley de la Propiedad Intelectual, afirmándose por la doctrina que la delimitación entre diseño propiamente dicho y la obra de arte aplicado (que goza de las dos protecciones) es de orden cuantitativo y no cualitativo, ya que no se diferencian en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel artístico, de manera que sólo tiene la categoría de obra de arte aplicado la apariencia de un producto que posee un elevado nivel artístico.

El artículo 10 de la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual indica que "Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro" comprendiéndose entre ellas, entre otras " ...las obras de pintura, dibujo... y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas" (artículo 10.1.e TRLPI 1996). El requisito de la originalidad es, pues, indispensable para que una forma bi/tridimensional pueda merecer la consideración de obra artística.

**4. Ámbito internacional**

Una característica de la regulación legal de los derechos de propiedad industrial es que a pesar de su carácter tradicionalmente territorial, referido al Estado que concede el derecho, es que se trata de una de las materias que ha estado regulada desde hace mucho tiempo por convenios internacionales.

Destaca entre ellos históricamente el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, con varias revisiones siendo la última la del acta de Estocolmo de 14 de junio de 1967 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS en las siglas inglesas) hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994.

Además de estos convenios de carácter general que abarcan las distintas modalidades de propiedad industrial también hay convenios dedicados con exclusividad a cada una de las distintas modalidades, que sobre todo obedecen a la finalidad de facilitar la protección del mismo derecho en una pluralidad de países partiendo de una sola solicitud.

En el ámbito de la Unión Europea destaca la vigencia y aplicación de diversos Reglamentos y Directivas en relación con la creación de derechos de propiedad industrial con vigencia en todo el territorio de la Unión Europea, en los que se supera el ámbito estrictamente nacional y se sustituye por el ámbito comunitario.

**5. Legislación española sobre propiedad industrial**

En España, actualmente contamos con una legislación actualizada, inspirada en la normativa europea citada y cuyos cuerpos jurídicos esenciales están representados por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la Ley 3/2000, de 7 de enero, del Régimen Jurídico de Protección de las Obtenciones Vegetales, la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial que han supuesto la derogación progresiva del centenario Estatuto de la Propiedad Industrial.

Tales normas, esencialmente sustantivas, deben completarse con las previsiones contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, bien de carácter general bien específicas en esta materia, que en conjunto permite afirmar que se cuenta con una regulación moderna, que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y que ofrece medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional encomendada a los Juzgados de lo Mercantil tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, que los crea, en vigor desde el 1 de septiembre de 2004 (artículo 86 ter LOPJ) y que aprovecha la ocasión en los artículos 82.4 LOPJ y 86 bis. 4 LOPJ para la creación del Juzgado y Tribunal de Marca de la Unión Europea que se residencian en los juzgados de lo mercantil y a la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdicción -a estos exclusivos efectos - a todo el territorio nacional.

Y todo ello junto con las acciones de carácter penal previstas en los artículos 270 del Código Penal y siguientes y las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, vigente desde el 19 de julio de 2013 y que deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, completar a nivel interno con 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, entendida esta expresión en el sentido amplio dicho.

**6. PATENTES**

La patente es el título de naturaleza oficial que representa el reconocimiento de la propiedad y derechos que se adquieren por haber descubierto o establecido un procedimiento industrial nuevo. La patente, por tanto, reviste un carácter formal identificativo de una determinada situación frente a lo que constituye su objeto que es el invento. Es aquella que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria. Invento, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la acción y efecto de inventar que consiste en hallar o descubrir una cosa nueva o no conocida.

Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el *estado de la técnica*, el cual, a su vez, está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. En consecuencia, los requisitos de patentabilidad que establece nuestra Ley, coincidente con el Convenio de Múnich, son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

La patente, en suma, es el título que va proteger el derecho de exclusiva de su titular a la explotación del invento durante un espacio de tiempo limitado.

**6.1. PATENTE NACIONAL**

En España se protegen por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, Ley de Patentes) que contempla dos modalidades: las patentes de invención y los modelos de utilidad.

**A. Protección de la invención**

Con el registro de una invención en una oficina administrativa, el inventor adquiere el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención, pero el Estado en cuestión que inscribe este derecho pone así en conocimiento de cualquier interesado la invención y a partir de la misma, otro podrá lograr nuevos desarrollos, con lo que la industria y la tecnología crecerán y ganarán en desarrollo. Además, el beneficio económico para el inventor no se produce con el otorgamiento del derecho exclusivo sino de la explotación de la patente, bien directamente o cediendo a un tercero el derecho a explotarla lo que determinará la creación de empresas, puestos de trabajo y desarrollo económico para la sociedad y para el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo la explotación de la patente. Por otro lado, va a generar competencia entre las empresas pues la mayor eficiencia lograda a través de la invención va a generar el que el resto de los competidores tengan que desarrollar productos nuevos de mejores cualidades. Si no estuviese protegida la invención no habría inversión empresarial en investigación.

La Ley de Patentes, al igual que con anterioridad habían llevado a efecto la mayor parte de los países de la Comunidad Europea, regula la patente de manera acorde a como lo hace el Convenio de la Patente Europea de 1973. Así, reproduce casi literalmente los requisitos de patentabilidad, designación de inventor, duración y alcance de la protección de la patente y causas de nulidad.

a) Requisitos de patentabilidad

La Ley de Patentes, como el Convenio de Múnich, exige la consecución de tres requisitos para que una invención resulte patentada:

-La novedad: una invención se considera que es nueva cuando no está comprendida en el *estado de la técnica*, entendiéndose por tal, todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Cuestión de gran importancia práctica es que a los efectos de novedad, no resulta relevante quién ha realizado la divulgación, pues incluso si la divulgación antes de la solicitud del registro la ha efectuado el propio inventor, la invención perderá la novedad.

-Actividad inventiva: Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia

-Aplicación industrial: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria incluida la agrícola. Se cumplirá este requisito si un experto de cualificación normal en la materia a la que se refiere la invención llevando a cabo las operaciones descritas en ella, obtiene el resultado también previsto.

Cabe distinguir la invención de un producto o de una sustancia, de un procedimiento considerado como una sucesión de operaciones para la obtención de un resultado industrial, o de una nueva aplicación de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidos para la obtención de un resultado industrial que no estaba previsto anteriormente. Como supuestos de invenciones no susceptibles de aplicación industrial se señalan los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. No en cambio así los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos ni los productos, en concreto, las sustancias y composiciones utilizados en aplicación de uno de estos métodos, por ejemplo, las sustancias farmacéuticas, productos veterinarios, etc. Tampoco resultan patentables los métodos matemáticos, actividades intelectuales para juegos o para actividades económico comerciales, ni los programas de ordenador.

**B. Protección de los modelos de utilidad**

Junto a la patente, la Ley de Patentes regula el modelo de utilidad, como supuesto de pequeña invención. El modelo de utilidad no es concedido por ningún organismo supranacional europeo como es el caso de la Oficina Europea de Patentes. Sólo se contempla por algunas legislaciones nacionales como la alemana, italiana, japonesa y la española, entre otras. Puede considerarse que constituye una forma adecuada de proteger pequeñas invenciones, como señalaban al respecto las Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1994 y de 21 de julio de 2000.

Consiste en otorgar a un objeto una forma peculiar, logrando a través de la misma una determinada ventaja técnica o efecto útil para su uso o fabricación.

A pesar de tener menores exigencias, los derechos que se otorgan a los modelos de utilidad son los mismos que los que se otorgan a las patentes, aunque se limitan en el tiempo al plazo de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

**C. Descripción del objeto de protección: las reivindicaciones**

El objeto de tutela concedida por la patente con la nota de exclusividad es la tecnología descrita en las reivindicaciones contenidas en aquélla. En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Patentes las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. El artículo 68 de la Ley de Patentes establece que la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. Deben ser claras, concisas y pueden incluir tanto descripciones como dibujos.

La falta de la debida claridad y precisión se sanciona con la nulidad de la patente.

**6.2. PATENTE EUROPEA**

Las invenciones pueden ser protegidas por la normativa de patentes en 3 niveles: nacional, europeo e internacional. La patente europea es la reconocida por el segundo de dichos niveles, regulado en el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, (en adelante, CPE) y aplicable a todos los Estados de la Unión Europea y además a Albania, Islandia, Liechtenstein, Antigua República Yugoeslava de Macedonia, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía. De este Convenio parte el proyecto de de patente comunitaria.

En la Unión Europea, las patentes, es decir, los derechos y facultades que garantizan a su titular la explotación exclusiva y excluyente, pero temporal de un invento o nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de explotación industrial, gozan de un doble espacio de protección: el estatal o nacional, a través de las patentes nacionales, otorgadas por el Estado donde se registra la patente; y el europeo a través de la llamada patente comunitaria, la cual tiene por objeto otorgar a los inventores la posibilidad de obtener una patente única legalmente válida en toda la Unión Europea.

En realidad, no se trata de una patente comunitaria pues no hay norma de la Unión Europea que la regule y otorgue la oportuna protección jurídica al inventor. Sin embargo, es cierto que las diversas legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea se han aproximado y armonizado: las patentes nacionales gozan de cierta uniformidad en el ámbito de la Unión Europea, pero a través de instrumentos jurídicos distintos de los propios de la Unión. Efectivamente, la uniformidad deriva del hecho de todos los Estados de la Unión Europea han ratificado el Convenio de París de 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad intelectual así como los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio o ADPIC (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights o TRIPR) de 15 de abril de 1994, el Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea (última revisión, 2000).

Hay que aludir asimismo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, firmado en Washington en 1970, y con entrada en vigor en 1978, de forma casi coetánea con el Convenio sobre Patente Europea.

**7. MARCAS**

**7.1. Concepto y relevancia identificativa**

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La marca es un bien inmaterial porque no tiene una existencia sensible. Por el contrario, necesita hacerse patente en cosas tangibles (*corpus mechanicum*) para que pueda ser percibido por los sentidos y; además, esa naturaleza de bien inmaterial le hace susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.

Dentro de los bienes inmateriales (obras literarias o patentes), puede afirmarse que la marca es un signo porque permite identificar los productos o servicios frente al público y permite diferenciarlos respecto de otros elaborados o prestados por otras empresas distintas, haciendo posible la competencia y la elección de los consumidores. Pero el signo, como realidad intangible, exige que se haga perceptible por medio de una forma sensible (por ejemplo, la palabra o la imagen).

El poder que ejerce el titular de la marca se extiende al signo relacionado con una determinada clase de productos o servicios, de tal manera que sólo puede impedir que el signo correspondiente se reproduzca en unión con productos o servicios pertenecientes a esa clase. Quiere esto decir que el objeto del derecho sobre la marca es un signo relacionado con una determinada clase de productos o servicios, idea que enlaza con el llamado principio de especialidad. Con la excepción de la llamada marca renombrada, sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos autónomos (pertenecientes a distintas empresas) siempre que cada una de estas marcas autónomas sirva para identificar productos o servicios de clases distintas.

No basta identificar la marca con la unión entre el signo y una determinada clase de productos sino que requiere también un elemento psicológico consistente en que la unión entre el signo y el producto sea aprehendida por los consumidores, esto es, se exige que los consumidores capten y retengan en su memoria tal unión de modo que desencadene en la mente del consumidor ciertas representaciones en torno al origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y nivel de calidad del producto dotado con la marca y, en su caso, la buena fama del producto portador de la marca.

En las invenciones y en las demás creaciones intelectuales se exige su novedad u originalidad. Sin embargo, en el caso de la marca no se exige ni la novedad ni la originalidad sino que posea capacidad distintiva con respecto a una clase de productos o servicios. Precisamente, puede utilizarse como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para identificar productos de clase diferente. En definitiva, el requisito esencial de la marca es el carácter distintivo del signo.

La marca surge a la vida como consecuencia de un proceso en el que intervienen tanto el empresario como los consumidores. El empresario es el que une el signo y el producto, es el que lo pone de manifiesto en el mercado. Pero esta actividad del empresario es insuficiente para convertir a un signo en marca pues la consolidación definitiva de la marca depende de los consumidores al relacionar en su mente ese signo con un determinado origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

**7.2. Ámbito territorial**

De acuerdo con el territorio de protección y la legislación aplicable se distingue entre marcas nacionales, de la Unión Europea e internacionales. Actualmente el empresario español dispone de todos los instrumentos para proteger sus marcas en el mercado nacional, comunitario e internacional.

Si limita su actividad al mercado nacional, dispone de la marca nacional que puede obtener mediante su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Si tiene voluntad exportadora y pretende beneficiarse de las ventajas del mercado comunitario, en el que se funden los mercados de todos los Estados miembros de la Comunidad, puede solicitar el registro de una marca unitaria en la Oficina Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), que es la agencia de la Unión Europea encargada del Registro de Marcas de la Unión Europea y que tiene su sede en Alicante. La protección de la marca de la Unión Europea es unitaria y se extiende a todo el territorio comunitario, rigiéndose en principio sólo por las disposiciones comunitarias y no por las leyes nacionales.

Si pretende actuar en los mercados de países no comunitarios que sean parte en el Arreglo de Madrid o el Protocolo de Madrid puede solicitar un registro internacional, gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra. Es interesante destacar que las vías nacional, comunitaria e internacional son compatibles, pudiendo cambiar de vía el usuario según los mercados en los que actúe o proyecte actuar.

Para proteger la marca en el resto de los países que no son miembros de la Unión Europea ni del sistema de Madrid, hay que solicitar su registro siguiendo la costosa y compleja vía nacional: país por país sometiéndose a las dispares leyes y prácticas administrativas nacionales y pagando tasas nacionales. La necesidad de superar tales inconvenientes dio lugar a la creación precisamente del sistema de Madrid a nivel internacional y de la marca de la Unión Europea a nivel comunitario.

**7.3. Protección de la marca: el Registro**

El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado en el Registro de Marcas. El Registro de Marcas tiene carácter único en todo el territorio nacional sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas.

Tras establecer una larga lista de prohibiciones absolutas en el art. 5, la Ley de Marcas añade otra serie de prohibiciones relativas, que se refieren a:

a) Marcas anteriores: No pueden registrarse como marcas los signos: 1. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. 2. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.

b) Nombres comerciales anteriores: Un nombre comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles. No pueden registrarse como marcas los signos: 1) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca. 2) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

c) Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados: A efectos de la Ley de Marcas, se entiende por marcas o nombres comerciales notorios o renombrados (artículo 8 Ley 17/2001):

- Notorios: los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

- Renombrados: los que sean conocidos por el público en general.

**7.4. Pérdida de la protección por falta de uso**

Dispone el artículo 39 de la Ley 17/2001 de Marcas que si en el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso ha sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años, la marca queda sometida a las sanciones previstas al efecto, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

**7.5. Acciones por violación del derecho de marca**

Artículo 40 Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

Artículo 41 Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado

c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Artículo 42 Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Artículo 43 Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Artículo 44 Indemnizaciones coercitivas

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

**7.6. Prescripción de acciones**

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los 5 años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción. (Artículo 45 de la Ley 17/2001).

**7.7. Transmisión de la marca**

La transmisión de la empresa en su totalidad implica la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

Si de los documentos que establecen la transmisión se deduce de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, debe denegarse la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

**7.8. Licencia**

Tanto la solicitud como la marca pueden ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español.

Las clases de licencias son:

a) Según el objeto de la licencia se distingue entre:

• Licencia de solicitud de marca.

• Licencia de marca.

b) Según los productos o servicios comprendidos puede ser:

• Sobre la totalidad de los mismos.

• Sobre parte de ellos.

c) Según el territorio al que alcance la licencia:

• Licencia para todo el territorio español

• Licencia para parte del territorio español.

d) Según haya pacto de exclusividad las licencias pueden ser:

• No exclusivas. Salvo pacto en contrario se entiende que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.

• Exclusivas. Si la licencia es exclusiva el licenciante sólo puede utilizar la marca si en el contrato se ha reservado expresamente ese derecho.

Los derechos conferidos por el Registro de la marca o por su solicitud pueden ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a:

- Su duración.

- La forma protegida por el registro.

- La naturaleza de los productos o servicios.

- El territorio en el cual pueda ponerse la marca.

- La calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

**7.9. Marcas colectivas**

Según los artículos 61 y 62 de la Ley 17/2001 de Marcas se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas, de entre los siguientes:

• Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

• Imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

• Letras, las cifras y sus combinaciones.

• Formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

• Sonoros.

• Cualquier combinación de los signos mencionados con carácter enunciativo en los apartados anteriores.

**7.10. Marcas de la unión europea**

En el ámbito de la Unión Europea se ha garantizado un sistema de protección de marcas para que las empresas puedan tener el derecho de adquirir en base a un procedimiento único marcas cuya protección se extienda a todo el territorio de aquélla.

La Oficina lleva un registro, denominado Registro de marcas de la Unión Europea, en el que se inscriben las indicaciones que deben ser registradas o mencionadas.

**7.11. Tribunales de marcas de la Unión Europea**

Los Estados miembros deben designar en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados «tribunales de marcas de la Unión Europea», encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

Los tribunales de marcas de la UE tienen competencia exclusiva:

a) Para cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admite, por intento de violación de una marca de la UE;

b) Para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) Para cualquier acción entablada a raíz de hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la UE que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación.

d) Para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la UE.

El tribunal de marcas de la Unión Europea será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

**8. NOMBRES COMERCIALES**

El artículo 87 de la Ley 17/2001 de Marcas dispone que se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En particular, podrán constituir nombres comerciales:

• Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

• Las denominaciones de fantasía.

• Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

• Los anagramas y logotipos.

• Las imágenes, figuras y dibujos.

• Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Las prohibiciones de registro se preceptúan en el artículo 88 de la Ley 17/2001. No pueden registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

1. Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87

2. Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas de registro de marcas.

3. Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los siguientes:

- Marcas anteriores.

- Nombres comerciales anteriores.

- Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

- Otros derechos anteriores.

- Marcas de agentes o representantes.

**9. DISEÑO INDUSTRIAL**

Se emplea la expresión diseño industrial, usado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie, en lugar de mantener la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, justificándose en que realmente no hay un tratamiento legal diferenciado.

El régimen jurídico de las formas estéticas aplicadas a la industria está constituido por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

La norma vigente, siguiendo el modelo de la Directiva Comunitaria, define en el artículo 1.2 L 20/03 el "diseño" y el soporte material ("producto" y "producto complejo") en el que se plasma de manera autónoma. No obstante, en su Exposición de Motivos sí afirma que "el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación" y señala que el bien jurídicamente protegido es "el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial". Valor añadido que puede referirse, bien a la "ornamentación", bien a la "funcionalidad", si bien matizando que quedan excluidos los diseños de formas que sean técnicamente necesarias, bien a ambas cosas a la vez y que exigen delimitar esta modalidad de propiedad industrial respecto de las creaciones originales objeto de la propiedad intelectual y respecto de las creaciones técnicas protegidas como modelos de utilidad

El artículo 1.2.a) L 20/03 dispone que, a los efectos de esta Ley, se entiende por *diseño* “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".