



Tema 12. Derecho Industrial

Fundamentos de Derecho Mercantil (Universidad Pontificia Comillas)

Tema 12. Derecho Industrial

El Derecho Industrial es aquel que regula la protección de la propiedad industrial, esto es, el conjunto de innovaciones y conocimientos del empresario (patentes, diseños industriales y Know-How) y los signos distintivos de los productos y servicios (marcas y nombres comerciales).

Categorías

- **Creaciones industriales:** comprenden las creaciones técnicas y las creaciones estéticas de los empresario
- **Signos distintivos:** diferencian los productos y servicios de los empresarios y permiten identificar y distinguir al empresario en el tráfico económico.

No debe confundirse propiedad industrial con propiedad intelectual, ya que esta última protege los derechos de los autores sobre sus creaciones artísticas, literarias, etc., y sus interpretaciones.

Caracteres

- **Exclusivos y excluyentes:** el titular de un derecho de propiedad industrial lo es en exclusiva y la existencia de ese derecho elimina la posibilidad de que terceros adquieran un derecho de propiedad industrial sobre la misma creación. A modo de ejemplo, no caben dos patentes sobre una misma invención.
- **Susceptible de registro:** la creación de estos derechos tiene lugar con su inscripción en el correspondiente registro una vez ha finalizado el procedimiento previsto para la concesión del derecho de que se trate. La inscripción en el registro no tiene eficacia constitutiva, pero reviste gran importancia a la hora de determinar el momento a partir del cual el titular del derecho goza de protección.
- **Territoriales:** la protección se extiende únicamente al territorio del estado que ha concedido dichos derechos.
- **Temporales:** el equilibrio entre la concesión de un derecho en exclusiva y el fomento de la libre competencia en el mercado se alcanza, entre otras cuestiones, dotando al derecho de exclusiva de un carácter temporal, pues de otro modo un derecho ilimitado en el tiempo perjudicaría los intereses del resto de actores en el mercado.

PATENTES

La patente es el derecho que se reconoce al inventor y que le permite explotar, en régimen de exclusiva o monopolio, el resultado de su invención. La invención que se patenta puede consistir en un producto nuevo, en un nuevo proceso o en una nueva solución técnica a un problema. Sin embargo, no toda invención es susceptible de ser patentada. Están reguladas por la Ley de Patentes, el Real Decreto 316/2017 y la Normativa Internacional.

Requisitos

- **Invención:** la Ley de Patentes no da un concepto de invención, sino que enumera una serie de actividades que no son invenciones: las teorías científicas y los métodos matemáticos; los programas de ordenadores (cuya protección se establece en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual); los planes, reglas y métodos para actividades comerciales; y las formas de presentar información. Además, según la Ley de Patentes, la invención puede consistir en un nuevo producto, en una nueva sustancia, en un proceso nuevo o en la aplicación de un proceso conocido para obtener un resultado nuevo. Sin embargo, no son patentables: Las actividades intelectuales, que se protegen a través de la Ley de Propiedad Intelectual. En cambio, sí pueden ser patentables cuando la creación es parte integrante de una invención

patentable: las variedades vegetales, las razas animales y los procedimientos biológicos de obtención de vegetales o animales, aunque la tendencia actual es a interpretar muy restrictivamente estas excepciones; los semiconductores gozan de un régimen de protección específica.

- **Novedad:** es nueva aquella patente que no está comprendida en el estado de la técnica. El «estado de la técnica» equivale a información accesible al público en España o en el extranjero, antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente.
- **Actividad inventiva:** la patente debe ser el producto de una actividad inventiva, es decir, la invención no debe resultar del estado de la técnica de una manera evidente para un experto.
- **Aplicación industrial:** la patente debe ser susceptible de aplicación industrial; esto es, el objeto de la invención debe poder ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. No pueden ser patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Clases

Por la naturaleza de la invención podemos distinguir entre:

- **Patentes de producto:** protegen el producto final y todos los procedimientos potencialmente aptos para llegar a obtenerlo.
- **Patentes de procedimiento:** protegen el procedimiento patentado para obtener el producto. Para tratar de mitigar el carácter limitado de este tipo de patentes, se ofrece a su titular una protección adicional, pues se presume que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado (salvo que el productor o propietario de esos productos pueda probar que ha utilizado un proceso alternativo que, en tal caso, sería susceptible de patente).
- **Patentes de uso:** reivindican una utilización nueva de un producto conocido.

Por la vinculación técnica entre invenciones patentables distinguimos entre:

- **Patentes independientes u ordinarias:** cuando no existe ninguna vinculación técnica con otras patentes.
- **Patentes dependientes:** son aquellas que no pueden explotarse sin utilizar otra invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular. Las patentes dependientes son válidas, pero su ejercicio se subordina a la obtención del consentimiento del primer titular (que en algunos casos -licencias obligatorias- puede verse obligado a prestarlo).
- **Adiciones de patente:** con frecuencia, la utilización de una invención comporta mejoras o perfeccionamientos que carecen de entidad para ser considerados patentes por sí mismos (ni tan siquiera dependientes), pero que resultan susceptibles de tutela durante el plazo que reste a la patente que mejoran. Por eso, el titular de una patente en vigor podrá proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquélla, solicitando adiciones a la patente siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva. Su naturaleza es accesoria, por lo que su titularidad y protección debe permanecer unidas a la patente principal.

Por la publicidad distinguimos entre patentes públicas y patentes secretas, que son aquellas que pueden afectar a la defensa nacional, y cuyo registro permanece sin divulgar más allá del plazo general.

Modelos de utilidad

Potencian la parte externa del producto. Los modelos de utilidad (también conocidos como «patentes menores») son invenciones que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Los modelos de utilidad protegen «pequeñas innovaciones» que mejoran el uso o la fabricación de toda clase de objetos, tales como utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos y dispositivos. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

- La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente.
- El estado de la técnica está constituido únicamente por aquello que ha sido divulgado en España.
- En el proceso de registro de un modelo de utilidad no se examinará ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la insuficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica previsto para las patentes de invención.

MARCAS

Es marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa. Están reguladas por la Ley de Marcas, el Reglamento de Marcas y la Normativa Internacional.

Entre los signos susceptibles de ser constitutivos de marca, se reconocen: (i) las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; (ii) imágenes, figuras, símbolos y dibujos; (iii) letras, cifras y sus combinaciones; (iv) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación; (v) los signos sonoros; y (vi) cualquier combinación de las anteriores.

Funciones

- **Función indicadora de la procedencia empresarial:** la marca pretende identificar y distinguir los productos o servicios sobre los que se aplica de otros productos o servicios iguales pero que provengan de un empresario distinto.
- **Función indicadora de la calidad:** normalmente, la relación entre una marca y un producto genera en la mente del consumidor una idea sobre la calidad del producto o servicio.
- **Función de buena reputación:** la función más importante que cumple una marca (desde el punto de vista del empresario) es que condensa la progresiva y eventual buena reputación o goodwill que los productos de una marca tienen entre los consumidores.
- **Función publicitaria:** una marca determinada puede promover la comercialización de los productos o servicios que la misma identifica.

Requisitos de validez

- **Prohibiciones absolutas:** debe tener capacidad distintiva o diferenciadora. No son susceptibles de representación gráfica o se compone de palabras del uso habitual del lenguaje.
- **Prohibiciones relativas:** no debe infringir los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros. La marca es similar a otra que ya existe.

Extinción

La **declaración de nulidad** de la marca supone que ni la marca, el registro de la misma ni la solicitud de inscripción han existido en ningún momento ni han desplegado sus efectos en el ordenamiento jurídico.

La **declaración de caducidad** de una marca implica que la marca ha sido válida y eficazmente registrada y su titularidad ha sido debidamente ejercida hasta el momento de la declaración de caducidad. Una vez declarada la caducidad no procede su renovación.

Nombres comerciales y denominación origen e indicaciones geográficas

Un nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifique a una empresa en el tráfico mercantil y que sirva para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades similares.

La diferencia principal con las marcas es que el nombre comercial designa la actividad principal del empresario y no es el signo distintivo del producto o servicio. No podrán registrarse como nombres comerciales aquellos que se vean afectados por las prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

Las indicaciones geográficas de procedencia consisten en el nombre o denominación geográfica que informa sobre el origen territorial del producto al que se aplica y sus características singulares diferenciadoras de otros productos de su misma especie. Dentro de las indicaciones geográficas podemos incluir dos subcategorías: la denominación de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG). La diferencia fundamental entre una y otra se encuentra en que en la denominación de origen la calidad y características singulares son debidas al medio geográfico en el que se produce, transforma o elabora el producto. En el caso de la indicación geográfica las características singulares del producto del territorio determinado pueden deberse a factores distintos del medio geográfico del que provienen.

DERECHO DE COMPETENCIA

La primera idea que debe quedar fijada es que el derecho de la competencia (antitrust) es un derecho con dos facetas, la nacional y la comunitaria. Las similitudes entre ambos son amplias y normalmente se aplica uno u otro en función de la dimensión del mercado afectado.

La normativa de defensa de la competencia es esencialmente de naturaleza administrativa y sancionadora. Es una disciplina jurídica en la que el operador del mercado se relaciona con la Administración. Se trata por consiguiente de derecho público y en ocasiones de derecho público sancionador.

Por su parte, el derecho de la competencia desleal es una disciplina que regula las relaciones entre particulares, un derecho privado, que en definitiva viene a otorgar una acción de protección a todo aquel operador del mercado que se ve afectado por un comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe desplegado por otro operador. Son actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe en el mercado.

Clases de actos competencia desleal

- **Actos confusión:** todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Basta con que exista el riesgo de asociación (confusión) para que el comportamiento se repunte desleal.
- **Actos engaño:** difundir información falsa o información veraz que pueda inducir a error a los destinatarios y sea susceptible de alterar su comportamiento económico. Para que exista deslealtad es preciso que el engaño verse sobre determinados aspectos relevantes de la prestación

- **Obsequios, primas y supuestos análogos:** es desleal cuando supera el 15% del valor del producto.
- **Actos de denigración:** realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado.
- **Actos de imitación:** imitar las prestaciones de un competidor es posible y libre.
- **Actos de comparación:** la comparación no es desleal siempre que cumpla una serie de parámetros: los bienes o servicios comparados deben tener la misma finalidad o servir para lo mismo, la comparación debe ser objetiva y entre características esenciales, verificables y representativas, en productos con denominación o indicación geográfica, sólo es posible comparar con los de la misma denominación de origen o indicación, la comparación debe ser conforme con el resto de la normativa sobre competencia desleal.
- **Actos de violación de secretos:** es desleal la divulgación o explotación sin autorización de secretos a los que se haya accedido, con independencia de que ese acceso haya sido legítimo o no. Eso sí, la deslealtad, para existir, requiere que haya habido ánimo de obtener provecho (propio o ajeno) o de perjudicar al titular del secreto.
- **Actos de explotación de la reputación ajena:** aprovechar indebidamente (aunque no sea en el propio beneficio) las ventajas de la reputación de otro en el mercado.
- **Inducción a la infracción contractual:** inducir a trabajadores, proveedores, clientes, etc. a infringir los deberes contractuales que hayan asumido con un competidor. También se pueden marcar los precios por debajo del valor del mercado para evitar a la competencia (chinos).

En caso de detectar competencia desleal se debe acudir a la comisión de la defensa de la competencia.