

GUILLERMO J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ
ALBERTO DÍAZ MORENO

(Coords.)

DERECHO MERCANTIL

VOLUMEN 2.º

*Derecho industrial. Propiedad industrial.
Explotación empresarial de la propiedad intelectual.
Régimen jurídico de la competencia*

Segunda edición en Marcial Pons
Decimoquinta edición actualizada

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2013

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	13
LISTA DE ABREVIATURAS	15
CAPÍTULO 1. EL DERECHO INDUSTRIAL , por José Manuel OTERO LASTRES.	25
I. TERMINOLOGÍA	25
II. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO	26
III. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	27
IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	32
A) Derechos exclusivos y excluyentes	32
B) Derechos registrales	35
C) Derechos territoriales	38
D) Derechos temporalmente limitados	38
E) Derechos con una clara vocación internacional	40
V. MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	41
<i>Indicación bibliográfica</i>	43
CAPÍTULO 2. LA PATENTE DE INVENCION , por Manuel BOTANA AGRA.....	47
I. LA PATENTE: GENERALIDADES	47
A) El entorno legislativo: la L. 11/1986, de Patentes	47
B) Concepto y clases	49
C) La invención como objeto de la patente	51
II. CONCESIÓN DE LA PATENTE	64
A) El derecho a la patente	64
B) La solicitud de patente	67
C) Procedimientos de concesión	70
D) Concesión de la patente	74
III. EL TITULAR DE LA PATENTE	74

	<u>Pág.</u>
A) Derechos.....	75
B) Obligaciones.....	81
IV. LA PATENTE COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS.....	83
A) Circulación de la patente.....	84
B) La licencia de patente.....	86
V. EXTINCIÓN DE LA PATENTE.....	91
A) Nulidad.....	91
B) Caducidad.....	94
C) Renuncia del titular de la patente.....	96
VI. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LA PATENTE Y DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE.....	96
A) Marco jurisdiccional.....	96
B) Protección de los derechos que confiere la patente.....	99
<i>Indicación bibliográfica</i>	100
CAPÍTULO 3. EL MODELO DE UTILIDAD Y EL DISEÑO INDUSTRIAL, por José Manuel OTERO LASTRES.....	101
I. INTRODUCCIÓN.....	101
II. EL MODELO DE UTILIDAD.....	102
A) El concepto del modelo de utilidad.....	102
B) Requisitos de protección del modelo de utilidad.....	103
III. EL DISEÑO INDUSTRIAL.....	105
A) El concepto de diseño en la L. 20/2003.....	105
B) Fundamento y sistema de protección.....	113
C) Requisitos de protección.....	117
D) El contenido del derecho de diseño.....	122
<i>Indicación bibliográfica</i>	132
CAPÍTULO 4. EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Y DE OTRAS CREACIONES DEL ESPÍRITU HUMANO, por José Luis PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, Eduardo GÁLVEZ DOMÍNGUEZ y Juan Antonio ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS.....	133
I. INTRODUCCIÓN. LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Y SU EXPLOTACIÓN.....	133
II. REGULACIÓN JURÍDICA. LA LEY DE PROPIEDAD INTELLECTUAL... ..	135
A) Regulación internacional.....	135
B) Ley de Propiedad Intelectual (LPI).....	136
III. EL AUTOR COMO SUJETO DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	138
A) Autor.....	138
B) Pluralidad de autores. Diferentes supuestos.....	139
C) Otros sujetos a los que la LPI reconoce derechos.....	141

	<u>Pág.</u>
IV. LA OBRA COMO OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR.....	142
A) La obra	142
B) Clases de obras.....	143
C) Otras obras.....	147
V. LOS DERECHOS DEL AUTOR (INTRODUCCIÓN).....	149
A) Derechos morales.....	149
B) Derechos de explotación (Presentación)	151
C) La transmisión (Referencia a los contratos).....	151
VI. EN PARTICULAR, LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.....	152
A) Derechos exclusivos.....	153
B) Otros derechos de simple remuneración.....	158
C) Derechos afines.....	161
VII. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET....	161
VIII. PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR	163
A) Objeto de protección.....	163
B) Titularidad.....	164
C) Contenido del derecho de autor sobre el programa de ordenador ...	164
D) El <i>software</i> libre	164
IX. LAS BASES DE DATOS	165
X. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN.....	166
XI. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS ENTIDADES DE RADIO- DIFUSIÓN: LOS DERECHOS AUDIOVISUALES DE LAS EMPRESAS DEPORTIVAS.....	167
XII. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.....	168
<i>Indicación bibliográfica</i>	169
CAPÍTULO 5. LA MARCA Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, por Carlos LEMA DEVESA y Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO	171
I. INTRODUCCIÓN	171
II. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL	172
III. CONCEPTO Y FUNCIONES.....	172
IV. CLASES DE MARCAS.....	173
V. PROHIBICIONES DE REGISTRO.....	174
A) Prohibiciones absolutas.....	175
B) Prohibiciones relativas	176
VI. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.....	182
VII. CONTENIDO DEL DERECHO.....	183
A) Facultades del titular	183
B) Límites al derecho de marca	183
C) Ámbito de protección	187
VIII. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA.....	187
IX. LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD	188
X. NULIDAD Y CADUCIDAD	189
A) La nulidad	189
B) La caducidad.....	190

	<u>Pág.</u>
XI. DENOMINACIONES DE ORIGEN	190
A) Precisiones terminológicas.....	190
B) Régimen jurídico	192
<i>Indicación bibliográfica</i>	194
CAPÍTULO 6. EL NOMBRE COMERCIAL , por José Manuel OTERO LASTRES.	195
I. PRELIMINAR.....	195
II. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL	197
A) Consideraciones previas.....	197
B) La definición legal.....	197
C) La enumeración enunciativa de signos que pueden constituir un nombre comercial.....	201
III. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES.....	205
A) El nombre comercial y la denominación de las personas jurídicas... ..	205
B) El nombre comercial y la marca de servicios	206
IV. FUNCIONES, PROHIBICIONES DE REGISTRO, NULIDAD Y CADUCIDAD	206
A) Preliminar	206
B) Funciones del nombre comercial.....	207
C) Prohibiciones de registro.....	210
V. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL	212
VI. NULIDAD Y CADUCIDAD	212
<i>Indicación bibliográfica</i>	213
CAPÍTULO 7. LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA , por Rafael ILLESCAS ORTIZ.....	215
I. CONCEPTO Y FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS	215
II. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA	217
III. LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS.....	217
A) Conductas colusorias.....	218
B) Conductas abusivas	219
C) Modalidades.....	220
D) Persecución y sanción del ilícito anticompetitivo	221
IV. CONDUCTAS AUTORIZADAS.....	222
V. CONDUCTAS AUTORIZABLES	223
VI. EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES EMPRESARIALES.....	224
A) Derecho español.....	224
B) Derecho europeo.....	225
VII. CONTROL PÚBLICO DE AYUDAS PÚBLICAS.....	226
VIII. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA LIBERTAD DE COMPETENCIA: LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA	226
IX. EL DERECHO EUROPEO DE LA LIBRE COMPETENCIA	228

	<u>Pág.</u>
A) Los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea	228
B) El Reglamento (CE) núm. 1/2003	229
C) Las exenciones de categoría	230
D) Los monopolios legales, las ayudas de estado y otras modalidades	230
<i>Indicación bibliográfica</i>	231
CAPÍTULO 8. LA REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL , por Carlos LEMA DEVESA y Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO	235
I. INTRODUCCIÓN	235
II. MARCO NORMATIVO	236
III. CONDUCTAS DESLEALES	236
A) Consideraciones previas	236
B) Actos de competencia desleal	236
C) Prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios ...	249
D) Los mecanismos de aplicación de la LCD	250
IV. ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL	251
A) Consideraciones previas	251
B) Acciones	251
C) Legitimación activa y pasiva	253
D) Prescripción	253
E) Diligencias preliminares	254
V. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA	254
<i>Indicación bibliográfica</i>	255

CAPÍTULO 1

EL DERECHO INDUSTRIAL

José Manuel OTERO LASTRES

SUMARIO: I. TERMINOLOGÍA.—II. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO.—III. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.—IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: A) Derechos exclusivos y excluyentes. B) Derechos registrales. C) Derechos territoriales. D) Derechos temporalmente limitados. E) Derechos con una clara vocación internacional.—V. Modalidades de la Propiedad Industrial.—INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA

I. TERMINOLOGÍA

Dos son, por lo general, las denominaciones que se vienen utilizando en nuestro Derecho para designar a esta disciplina: Derecho Industrial y Propiedad Industrial (o más extensamente Derecho de la Propiedad Industrial), sin que hasta el momento ninguna de ellas haya acabado por arrinconar definitivamente a la otra. Utilizan el primer término el prestigioso Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, creado en 1974, así como la revista que edita dicho Instituto que se denomina *Actas de Derecho Industrial*. Como ejemplos de uso del segundo término cabe recordar el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP), y algunos de nuestros textos normativos anteriormente vigentes, como la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930.

Aunque la denominación Derecho Industrial pudiera ser más moderna y, en cierto modo, más neutral a la hora de calificar la naturaleza de los derechos regulados que la expresión «Propiedad Industrial» (ya que, como se verá más adelante, los derechos de propiedad industrial son algo más que derechos de propiedad), en la presente obra se opta por esta última denominación, por varias razones.

La primera es que se trata de la terminología adoptada por nuestra Constitución, así como por otras leyes en vigor. En efecto, el apartado 1 del art. 149 CE, al determinar las materias sobre las que el Estado tiene competencia

exclusiva, señala en el numeral 9.º: «Legislación sobre propiedad intelectual e industrial». La segunda es que la expresión «propiedad industrial» figura en algunas normas de las propias leyes sustantivas que regulan la materia. Así, en la Ley de Patentes se habla de «Agentes de la Propiedad Industrial» (arts. 155 y ss. de la LP). Por su parte, en la vigente L. 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se dice en la Exposición de Motivos que los signos distintivos constituyen «uno de los grandes campos de la propiedad industrial», y en el apartado 1 de su art. 1 se califican expresamente las marcas y los nombres comerciales como «derechos de propiedad industrial». Finalmente, en la Exposición de Motivos de la L. 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, se designa esta materia en varias ocasiones con la expresión «propiedad industrial» y en su art. 1 se dispone que la ley tiene «por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño».

Otras razones adicionales son que la Propiedad Industrial es asimismo la denominación que se utiliza en leyes de carácter procesal para referirse a la materia en su conjunto, como ocurre en el art. 249.1.4 de la LEC y el art. 86 *ter*, 2.a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A lo que se puede añadir, finalmente, que la denominación Propiedad Industrial es la que tiene mayor arraigo en la generalidad de los países, sin duda, como consecuencia de haber sido la que en su día se eligió y, desde entonces se ha venido manteniendo hasta nuestros días, como término para el citado CUP.

II. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO

A comienzos de la década de los ochenta del siglo XX, la Propiedad Industrial apenas formaba parte del contenido del Derecho Mercantil. Así por ejemplo, en el t. I del *Curso de Derecho Mercantil* del maestro Joaquín GARRIGUES, en su quinta edición (Madrid, 1968, pp. 158-159), la Propiedad Industrial se mencionaba al lado de la Propiedad Literaria y Artística y se encuadraba sistemáticamente en el Derecho mercantil dentro del denominado «patrimonio de la empresa»; se reseñaban los dos tipos de derechos que protegía: la patente y los signos distintivos; y se añadía que solamente serían objeto de estudio los signos distintivos (a lo que se destinaba el apartado IV del capítulo VI, pp. 216 a 226), porque los demás derechos de propiedad industrial tenían una importancia más secundaria desde el punto de vista del Derecho mercantil y su estudio correspondía al Derecho industrial.

En la actualidad, en cambio, la generalidad de la doctrina mercantilista coincide en considerar la Propiedad Industrial como una parte integrante del Derecho mercantil. En efecto, tanto en las ediciones actuales de los manuales de esta asignatura como en los nuevos manuales aparecidos en los últimos años, la propiedad industrial forma parte del contenido del moderno Derecho mercantil.

Aunque existen matices, se puede afirmar que la doctrina mercantilista suele encuadrar sistemáticamente la Propiedad Industrial dentro del sector que se denomina Derecho de la Competencia. A tal efecto, conviene señalar que el art. 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Esta libertad significa que, en principio, todos los empresarios pueden acudir al mercado y ofrecer cualesquiera

bienes y servicios. Precisamente para asegurar esta libertad el Ordenamiento Jurídico prevé un conjunto de normas, el Derecho de la Competencia, cuyo objeto es establecer las reglas a las que debe sujetarse la actividad económica que desarrollen los empresarios en el mercado y que se compita en un marco de libertad y de lealtad.

Sin embargo, a pesar de basarse en el principio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, el propio Ordenamiento Jurídico regula una serie de derechos que confieren a su titular el derecho exclusivo de explotar el objeto sobre el que recaen. Lo cual significa que los objetos sobre los que recaen estos derechos de exclusiva quedan sustraídos del principio de la libertad de empresa y, consiguientemente, de la libre competencia, en la medida en que a los terceros no les está permitida su explotación sin el consentimiento del titular. Es decir, los demás no pueden explotar tales objetos sin invadir el ámbito de protección reservado al titular de estos derechos de exclusiva. Desde esta perspectiva, está claro, pues, que estos derechos de exclusiva representan excepciones al principio de la libertad de empresa y, en consecuencia, de la libre competencia, que como se verá en cada caso al estudiar su fundamento, están plenamente justificados en atención a la importante función que desempeñan.

Pues bien, en tanto que excepciones los derechos de propiedad industrial se encajan sistemáticamente en el propio ámbito excepcionado que es, como decíamos, la libre competencia, que es uno de los dos subsectores que junto con el de la competencia desleal conforman el mencionado Derecho de la competencia.

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La determinación de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial se configura a partir de tres ópticas diferentes, pero que son complementarias. De tal suerte que es la visión obtenida desde estas tres perspectivas la que proporcionará la verdadera naturaleza jurídica de estos derechos.

i) La primera perspectiva la proporciona la propia terminología y puede plantearse así: si su denominación es «derechos de propiedad industrial», es lógico pensar que estamos ante «derechos de propiedad». Y esto es verdad en parte, ya que las otras dos ópticas a las que hemos de referirnos nos permitirán descubrir que los derechos de propiedad industrial son «algo más» que simples derechos de propiedad.

En tanto que derechos de propiedad, los derechos de propiedad industrial confieren a su titular una situación de dominio, una situación de poder, cuya actuación o realización se confía a su arbitrio. La propiedad se entiende como una situación activa, una situación de poder: un derecho subjetivo, y, acaso, el derecho subjetivo por excelencia, cuyo contenido, según el art. 348 del C.c., comprende dos grandes grupos de facultades: las de gozar y las de disponer.

Ahora bien, como el objeto de los derechos de propiedad industrial, según vamos a ver seguidamente, no es, como en el de propiedad, una «cosa»,

sino «un bien inmaterial»; y como los derechos de propiedad industrial, a diferencia del de propiedad, no tienen por finalidad procurar simplemente a su titular el goce y disfrute de una cosa, sino, sobre todo, la explotación del bien inmaterial sobre el que recaen, los derechos de propiedad industrial presentan ciertas peculiaridades que hacen que estemos ante algo más que un simple derecho de propiedad.

Por ceñirnos sólo a algunas peculiaridades, y aunque esto suponga en cierto modo adelantar consideraciones que haremos más adelante, el derecho de propiedad industrial no presenta la nota característica del derecho de propiedad como es la «perpetuidad», entendida en el sentido de que el derecho dura tanto como dure físicamente la cosa sobre la que recae. Los derechos de propiedad industrial no duran tanto como el bien sobre el que recaen, sino que se conceden por un tiempo limitado, y aunque alguno de ellos, como la marca, puede ser indefinidamente renovable, convirtiéndose, de ese modo, en temporalmente ilimitado, ello no impide que el derecho se conceda por períodos concretos de tiempo y que, en consecuencia, no se trate de un derecho perpetuo, sino limitado temporalmente. El derecho de propiedad industrial, en la medida en que resulta de un acto de concesión, puede extinguirse por la expiración del plazo por el que fue concedido o, incluso, antes de este plazo por otras causas previstas en la ley.

Y es que del hecho de que el derecho de propiedad industrial nazca a través de un acto administrativo de concesión, se derivan otras dos importantes diferencias entre el derecho de propiedad y los derechos de propiedad industrial, de las que hablaremos más adelante al reseñar las características de los derechos de propiedad industrial. La primera es que estos derechos, a diferencia del derecho de propiedad, nacen, por lo general, como consecuencia de una solicitud de registro en una Oficina Pública destinada al efecto, en nuestro caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), por lo cual pueden ser calificados como «derechos registrales». Y la segunda es que los peculiares efectos de los derechos de propiedad industrial tienen carácter territorial en el sentido de que sólo se producen en el territorio en el que ha concedido el derecho. Así, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas y los nombres comerciales son derechos que producen sus efectos en todo el territorio español.

Por otra parte, y ésta es otra especialidad del derecho de propiedad industrial respecto del derecho de propiedad, hay una especie de bifurcación entre el objeto del derecho de propiedad industrial (el bien inmaterial en sí, es decir, la invención patentada en caso de la patente y el signo registrado para distinguir el producto o servicio en caso de la marca), de un lado, y los productos resultantes de la puesta en práctica de la invención patentada y los productos o servicios puestos en el mercado con la marca, de otro. De tal suerte que, mientras el derecho de propiedad industrial dura mientras viva la patente o esté en vigor la marca, y permite a su titular seguir introduciendo en el mercado los productos patentados o designados por la marca, en cambio sobre cada uno de los productos concretos introducidos en el mercado con su consentimiento y adquiridos por los terceros se agota el derecho de propiedad industrial, siendo susceptible dicho producto de engendrar un derecho de propiedad a favor del tercero que lo compra. Un ejemplo permitirá aclarar lo que antecede. Supongamos que un laboratorio farmacéutico patentó un medicamento. El derecho de patente confiere al laboratorio, durante los veinte

años que dura la patente, el derecho exclusivo de fabricar e introducir en el mercado el medicamento, sin que, por tanto, ningún otro laboratorio pueda ofrecer dicho medicamento. Pues bien, cuando una caja concreta del medicamento patentado es adquirida en el mercado por un tercero, nace en favor del tercero que compra el medicamento un derecho de propiedad sobre la caja con la medicina, que le permite gozar y disponer de ella como le convenga, pero sin que ello signifique, en modo alguno, que tal tercero haya adquirido el derecho de patente sobre la invención patentada, que sigue estando en poder de su titular y es el que permite a su titular seguir explotando en exclusiva el medicamento, mediante su fabricación y puesta en el mercado.

Dicho en la terminología de la propiedad industrial, el derecho de patente es uno; recae sobre un bien inmaterial, que es la invención patentada; nace en virtud de una solicitud de registro cuando es concedida e inscrita en el Registro de Patentes de la OEPM; dura tanto como la vida legal de la patente, que son veinte años; produce efectos en todo el territorio español; y es explotado por su titular, básicamente, mediante la fabricación e introducción en el mercado de los productos patentados. Ahora bien, los derechos conferidos por la patente (los de explotación de la invención patentada, que son los que aseguran al titular la exclusividad), sin dejar de estar en vigor, no se extienden a los productos patentados a partir del momento en que hayan sido introducidos en el mercado con el consentimiento del titular de la patente. Sobre cada uno de estos productos el tercero que los adquiere tiene un derecho de propiedad, que le permitirá gozar y disponer del producto patentado comprado, pero sin que ello suponga en modo alguno la adquisición por su parte del derecho de patente, que sigue en manos de su titular registral.

ii) La segunda perspectiva a la que hacíamos referencia la ofrece la naturaleza de los objetos sobre los que recaen los derechos de propiedad industrial. Como ha puesto de relieve la doctrina, los objetos protegidos por el derecho de la propiedad industrial pertenecen a la categoría de los bienes inmateriales. Este autor define los bienes inmateriales como «creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial».

Pues bien, como se tendrá ocasión de comprobar a medida que se vayan exponiendo los distintos derechos de propiedad industrial, éstos tienen siempre por objeto bienes inmateriales. Esta afirmación no es dudosa en el caso de las creaciones industriales, ya sean técnicas (la invención patentable o la invención protegible como modelo de utilidad) o bien estéticas (la apariencia de los objetos protegible como diseño industrial). Y ello porque encajan perfectamente en la definición propuesta: son creaciones de la mente humana plasmadas en soportes que las hacen perceptibles y utilizables y que por su importancia económica son objeto de una tutela especial. Aunque, a primera vista, y por el hecho de no tener que ser necesariamente creaciones de la mente humana, pudiera dudarse de que la marca es un bien inmaterial, la doctrina española más autorizada afirma con rotundidad que la marca es también un bien inmaterial.

En tanto que bienes inmateriales, los objetos protegidos por los derechos de propiedad industrial se componen de un doble elemento: la entidad inmaterial o *corpus mysticum* y el soporte o puente sensorial que lo hace

perceptible o *corpus mechanicum*. Estos dos elementos existen en los objetos protegidos por los derechos que recaen sobre las creaciones industriales, sean técnicas o estéticas. Así la invención (protegible por la patente o por el modelo de utilidad) tiene la doble dimensión de entidad inmaterial (*corpus mysticum*) desde el momento en que es una regla para resolver un problema técnico, pero posee también un soporte sensible (*corpus mechanicum*) que la hace aprehensible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir de la apariencia protegible como diseño industrial: la apariencia en cuanto idea es la entidad inmaterial y el aspecto del producto en el que se incorpora es el soporte o puente sensorial. Por su parte, aunque no tiene un perfil tan definido como las creaciones industriales, en la marca la realidad intangible es el signo en cuanto entidad inmaterial pero que necesita hacerse perceptible a través del soporte o *corpus mechanicum* en que consiste el propio signo (la denominación, el gráfico, la forma de un envase, etc.).

Para finalizar esta perspectiva, conviene reseñar, siguiendo a la doctrina más autorizada, las notas peculiares de los bienes inmateriales. La primera es que son susceptibles de una doble utilidad: de una parte, la utilidad del bien inmaterial en sí, que se deriva de la utilización en exclusiva que confiere a su titular el derecho de propiedad industrial concedido; y, de otra, la utilidad económica derivada de la «comercialización» de los productos en los que se traduce o que portan el correspondiente derecho de propiedad industrial (en el ejemplo del medicamento antes expuesto, el titular de la patente obtiene el disfrute económico de ser el único que puede explotar económicamente la invención patentada y el rendimiento económico derivado de la venta de cada medicamento). El segundo rasgo peculiar de los bienes inmateriales es que son ilimitadamente repetibles. La repetibilidad del bien inmaterial en su doble dimensión inescindible (*corpus mysticum* y *corpus mechanicum*) lo dota de una especial aptitud para ser poseído simultáneamente por numerosas personas a la vez (en el ejemplo del medicamento expuesto, todos y cada uno de los compradores del medicamento poseen el bien inmaterial en que consiste la invención patentada, pero no poseen el derecho de patente). Lo cual es algo que no cabe en las simples cosas materiales (*duorum in solidum possessio esse non potest*). La última nota del bien inmaterial —estrechamente relacionada con la anterior— es la potencial ubicuidad del bien inmaterial que hace posible que pueda estar al mismo tiempo en distintos lugares muy alejados entre sí (en el ejemplo del medicamento, la misma invención puede estar siendo explotada simultáneamente en algún lugar de Europa y en otro de Sudamérica, de tal manera que existan medicamentos europeos y sudamericanos, que son portadores todos ellos del mismo principio activo patentado).

iii) La tercera y última perspectiva desde la que cabe contemplar los derechos de propiedad industrial es la de los efectos que producen estos derechos en el mercado. Aunque es cierto que en el derecho de propiedad concurre la nota de la exclusividad, entendida en el sentido de que confiere al propietario la facultad de goce exclusivo de la cosa sobre la que recae, los derechos de propiedad industrial producen unos efectos exclusivos y excluyentes que son mucho más enérgicos no solo que los del derecho de propiedad sino también del derecho de propiedad intelectual o derecho de autor.

En efecto, los distintos derechos que integran tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual (o derecho de autor), poseen la caracte-

rística común de que confieren a su titular el derecho exclusivo a explotar económicamente el objeto sobre el que recaen. Desde la óptica del mercado, esta característica de la «exclusividad» implica que cada uno de estos derechos origina un ámbito, un espacio, que queda reservado tan solo para su titular. Lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Por esta razón, sin el consentimiento, por ejemplo, del titular de una patente, nadie puede explotar en el mercado la invención patentada; y sin el consentimiento del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o los servicios distinguidos por la misma. Claramente se advierte, por tanto, que cada objeto sobre el que recae uno de estos derechos de exclusiva es, como decíamos con anterioridad, un bien que queda sustraído al principio de la libre empresa y, consiguientemente, al de la libre competencia.

El ordenamiento jurídico español califica expresamente el derecho de propiedad intelectual (o derecho de autor) y los derechos de propiedad industrial como derechos de exclusiva. Así, el art. 2 del Texto Refundido de la LPI de 12 de abril de 1996 (en adelante TRLPI) establece que la propiedad intelectual atribuye al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. Por su parte, como la vigente legislación sobre propiedad industrial ya no está en un cuerpo único, sino desperdigada en varias leyes especiales, determinados preceptos de ellas permiten obtener la misma conclusión. Así, los arts. 50 y 152.1 de la L. 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes para las patentes y los modelos de utilidad; los arts. 34 y 90 de la L. 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas para las marcas y nombres comerciales; y el art. 45 de la L. 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, configuran todas estas modalidades de la propiedad industrial como derechos de exclusiva.

En la medida en que confieren a su titular un derecho de exclusiva y en que recaen sobre bienes inmateriales, la mayor parte de los cuales son creaciones del intelecto, existe, pues, un innegable «parentesco» entre el derecho de propiedad intelectual o derecho de autor y el derecho de propiedad industrial. Pero aunque existe este parentesco, entre estos dos derechos hay una importante diferencia: el derecho de autor es un derecho exclusivo pero no excluyente, mientras que los derechos de propiedad industrial son derechos exclusivos y excluyentes.

El derecho de autor es un derecho exclusivo pero no excluyente porque si bien, como dice el art. 2 del TRLPI, le atribuye al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, solamente protege contra la copia. En efecto, tanto los derechos de carácter personal como los derechos patrimoniales que integran el contenido del autor de autor recaen únicamente sobre la obra. Y ello porque el hecho generador de la propiedad intelectual es la creación: basta crear una obra para que recaiga sobre ella la protección del derecho de autor. Por tanto, el derecho de autor de cada obra no se extiende a otra obra, que, aunque sea igual o prácticamente igual a otra, haya sido creada independientemente por su autor, es decir, sin copiarla. En este caso, las dos, al ser fruto cada una de ellas de un acto singular de creación, son obras en el sentido del derecho de autor y sobre cada una de ellas recae el derecho exclusivo de autor.

En cambio, los derechos de propiedad industrial son derechos exclusivos y excluyentes, en el sentido de que sólo se puede conceder un derecho de

exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera independiente por un tercero. Por ceñirnos a la patente: no caben dos patentes sobre la misma invención a nombre de dos titulares distintos por mucho que el segundo de ellos la hubiera obtenido sin copiar al primero. En la propiedad industrial, el derecho concedido es, por eso mismo, excluyente, en el sentido de que una vez concedido a uno quedan excluidos todos los demás. Por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo, en el sentido de que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho.

iv) A la vista de todo lo que antecede se puede afirmar que los derechos de propiedad industrial poseen una naturaleza jurídica que no se agota en el puro derecho de propiedad, sino que posee ciertas características peculiares que permiten calificarlos como derechos «sui generis». En efecto, aunque al igual que el derecho de propiedad son derechos subjetivos que confieren derecho de dominio o señorío, es decir, un poder abstracto sobre el objeto sobre el que recaen, el hecho de que tal objeto sea un bien inmaterial y los efectos exclusivos y excluyentes que produce el derecho concedido, hace que estemos ante un derecho que presenta unas características propias que impiden que sea asimilado al derecho de propiedad. Precisamente estas características son las que obligan a encuadrar sistemáticamente los derechos de propiedad industrial en el ámbito del Derecho de la Competencia y, a través, de éste, en el moderno Derecho Mercantil.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Aunque sobre alguna de las características de los derechos de propiedad industrial ya se ha dicho algo en las líneas que anteceden, a la hora de reseñar los rasgos principales de estos derechos cabe destacar los siguientes:

A) DERECHOS EXCLUSIVOS Y EXCLUYENTES

Ye hemos dicho que el ordenamiento jurídico español califica expresamente los derechos de propiedad industrial como derechos de exclusiva. En efecto, la simple lectura de los arts. 50 y 152.1 de la L. 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes para las patentes y los modelos de utilidad; los arts. 34 y 90 de la L. 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas para las marcas y nombres comerciales; y el art. 45 de la L. 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, permite afirmar que todos estos preceptos configuran los derechos que recaen sobre estas modalidades de la propiedad industrial como derechos de exclusiva.

Pero los derechos de propiedad industrial no son solamente derechos de exclusiva, sino también derechos excluyentes, en el sentido de que sólo se puede conceder un derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera independiente por un tercero. Por ceñirnos a la patente: no caben dos patentes sobre la misma invención a nombre de dos titulares distintos por mucho que el segundo de ellos la hubiera obtenido sin copiar al primero. En la propiedad industrial, el derecho conce-

dido es, por eso mismo, excluyente, porque una vez concedido a uno quedan excluidos todos los demás. Por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo en el mercado toda vez que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho.

Esta característica de los derechos de propiedad industrial se desprende de dos tipos de normas: las que regulan quién tiene derecho a obtener el correspondiente derecho de propiedad industrial y las que regulan el contenido de estos derechos.

En efecto, en materia de derechos sobre las creaciones industriales, el art. 10.3 de la LP para las patentes, el art. 144.2 de la LP para los modelos de utilidad y el 14.3 de la LD para los diseños industriales, se basan en idéntico principio a la hora de regular a quién corresponde el derecho a obtener el registro. Dicho principio es que cuando haya varias personas que hayan creado de manera independiente una invención patentable, una invención protegible como modelo de utilidad, o una apariencia protegible como diseño industrial, el derecho a obtener el registro no corresponde a todas ellas (como ocurre en el derecho de autor), sino solamente al autor o a su causahabiente que primero solicite el registro del correspondiente derecho. De este norma se desprende, por tanto, que en los derechos de patente, de modelo de utilidad y de diseño, solamente hay un titular que es quien obtiene el registro y que no caben dos o más titulares registrales diferentes sobre un mismo derecho.

Y lo mismo se puede decir en materia de signos distintivos. Aunque, como se verá en su momento, los derechos sobre la marca y el nombre comercial pueden nacer mediante el uso notorio, el derecho sobre la marca y sobre el nombre comercial, como establece el art. 2 de la LM, se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de esta ley. La imposibilidad de que existan dos derechos de marca idénticos a nombre de dos titulares distintos se desprende del art. 6.1.a), que dispone que no podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. Y lo mismo cabe afirmar de los nombres comerciales, en virtud de la remisión que efectúa la letra c) del art. 88 a los arts. 6 a 10, por tanto, al propio 6.1.a), todos ellos de la LM.

Tanto en lo concerniente a los derechos de patente, de modelo de utilidad y de diseño industrial, como en la referente a los derechos de marca y nombre comercial, estamos, pues, ante derechos que, una vez concedidos de manera regular a un titular, no es posible volver a concederlos a otros titulares diferentes aunque hayan creado o elegido independientemente la misma invención, diseño o signo distintivo.

Si desde la perspectiva del derecho a obtener el registro, nos trasladamos a la óptica del contenido legal de los derechos de propiedad industrial, se observa también el carácter exclusivo y excluyente de los mismos. En efecto, como se verá más ampliamente en su momento, el contenido de los derechos de propiedad industrial presenta un doble aspecto. De un lado, existe el aspecto positivo del derecho que es el que determina las facultades de positiva utilización que posee el titular en relación con el objeto del derecho de exclusiva. Junto a este reconocimiento de explotar en exclusiva el objeto sobre el que recae la protección, existe un aspecto negativo o *ius prohibendi*, que viene a determinar qué es lo que puede prohibir a los terceros el titular del derecho

de exclusiva. De estos dos aspectos, el más determinante es el negativo, ya que es el que contiene las facultades de exclusión que puede ejercitar el titular y, por lo mismo, es el que le garantiza ese espacio reservado del mercado característico de estos derechos.

Lo que se acaba de decir se ve con toda claridad si examinamos los preceptos que configuran el contenido de los derechos de propiedad industrial. Así, en materia de patentes y de modelos de utilidad, el art. 50 de la LP, que regula únicamente el aspecto negativo o *ius prohibendi*, dispone que la patente —y lo mismo cabe decir del modelo de utilidad en virtud de la remisión del art. 154 de la Ley— confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la realización de determinados actos respecto de la invención patentada. A este respecto, y para configurar el ámbito de ese derecho de prohibición, el citado precepto establece, por ejemplo, en la letra a) de su apartado 1, como contenido del *ius prohibendi* de las patentes de producto, que la patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

En materia de diseño, hay que distinguir entre el contenido del derecho de diseño registrado y del diseño no registrado. En lo que concierne al diseño registrado, el precepto que determina dicho contenido es el art. 45 de la LD, en cuyo inciso inicial se dispone que «el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento». Como puede observarse, este precepto menciona los dos aspectos que integran el contenido de los derechos de exclusiva: el aspecto positivo y el aspecto negativo del derecho sobre un diseño, los cuales giran en torno a la «utilización» del diseño. Positivamente, porque el derecho de diseño confiere a su titular la exclusiva de su utilización y negativamente, y de manera correlativa, porque, para que él tenga la exclusiva de su utilización, ha de poder prohibir a los terceros dicha utilización del diseño.

Finalmente, en materia de marcas, el art. 34 de la LM también regula los aspectos positivo y negativo del derecho. Así, el apartado 1 de este precepto dispone que «el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico», y el apartado 2 establece que «El titular de la marca podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico...», y seguidamente se determina qué es lo que puede prohibir. Por su parte, el art. 90, al determinar los derechos que confiere el nombre comercial, parece referirse únicamente al aspecto positivo, al disponer que «el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la presente Ley». Sin embargo, como el apartado 3 del art. 87 dispone que son aplicables a los nombres comerciales las normas sobre marcas que no sean incompatibles con su propia naturaleza, hay que entender que sería aplicable al nombre comercial el *ius prohibendi* previsto en materia de marcas. Pues bien, es el contenido del derecho de estos derechos y, sobre todo, el aspecto negativo o *ius prohibendi* el que se pone en juego cuando se recurre a las normas que aseguran la observancia de los derechos de propiedad industrial, como veremos un poco más adelante.