

ENRIQUE BARRERO RODRÍGUEZ

HACIA UN NUEVO RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS CREACIONES
INDUSTRIALES

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2016

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
CAPÍTULO I. EL DERECHO DE PATENTES ESPAÑOL Y LA LEY 11/1986, DE PATENTES. PROCESO DE REFORMA. LAS RAZONES DE UNA LARGA <i>VACATIO LEGIS</i>	7
I. PERFIL CONCEPTUAL.....	7
II. ANTECEDENTES NORMATIVOS. LAS CREACIONES INDUSTRIALES EN EL <i>ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL</i> DE 1929.....	12
III. LA LEY 11/1986, <i>DE PATENTES</i> . CONSIDERACIONES GENERALES	15
IV. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PATENTES EN LA LEY 11/1986	24
1. Concepto y requisitos de los títulos de propiedad industrial regulados en la Ley 11/1986.....	25
2. Breve referencia al procedimiento de concesión	35
3. Estatuto jurídico del titular de la patente	39
V. ANTE EL PROCESO DE REFORMA	43

	Pág.
CAPÍTULO II. LAS NOVEDADES FUNDAMENTALES DE LA LEY 24/2015.....	47
I. UNIDAD DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS PATENTES: PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO	47
II. REDUCCIÓN DE TASAS.....	56
III. LAS INVENCIONES EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS.....	64
IV. CONFIGURACIÓN COMO TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS.....	72
V. PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE.....	78
VI. REFORMAS CONCRETAS EN MATERIA DE NULIDAD DE LAS PATENTES.....	86
VII. NOVEDADES EN MATERIA DE CADUCIDAD DE LAS PATENTES.....	91
VIII. INSTAURACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN O LIMITACIÓN DE LA PATENTE ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.....	97
IX. DESLINDE DE LA EXCEPCIÓN DE USO EXPERIMENTAL Y DE LA <i>CLÁUSULA BOLAR</i>	100
X. NOVEDADES EN RELACIÓN CON LOS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LAS PATENTES. EN PARTICULAR, LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS	109
XI. RECEPCIÓN LEGAL EXPRESA DE LA TEORÍA DE LA INFRACCIÓN DE LA PATENTE POR EQUIVALENTES	124
XII. REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES.....	131
XIII. RECEPCIÓN LEGAL EXPRESA DE LA MEDIACIÓN Y DEL ARBITRAJE.....	142

	<u>Pág.</u>
XIV. MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD	145
XV. NORMAS DESTINADAS A FACILITAR LA APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES	151
BIBLIOGRAFÍA.....	157

CAPÍTULO I

EL DERECHO DE PATENTES ESPAÑOL Y LA LEY 11/1986, DE PATENTES. PROCESO DE REFORMA. LAS RAZONES DE UNA LARGA *VACATIO LEGIS*

I. PERFIL CONCEPTUAL

Una aproximación conceptual al término patente puede realizarse, tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina, desde distintos puntos de vista¹. Con una perspectiva económica esta noción se vincula ampliamente con el monopolio de explotación que concede el Ordenamiento jurídico al titular de una invención o descubrimiento determinado², en tanto que desde un ángulo esencialmente jurídico evoca el título o documento expedido por el Organismo competente que le

¹ Sobre las distintas acepciones del término *patente* en el lenguaje común y jurídico, *vid.* M. BOTANA AGRA, «La patente de invención», en G. J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ y A. DÍAZ MORENO (coords.), *Derecho mercantil*, vol. 2, *Derecho industrial. Propiedad industrial. Explotación empresarial de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia*, 15.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 49 y 50.

² El art. 1 del antiguo *Estatuto sobre Propiedad Industrial* de 26 de julio de 1929 (Texto Refundido de 30 de abril de 1930) acogía esta dualidad inventor-descubridor al definir la propiedad industrial como «la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de sus trabajos». El pre-

habilita para dicha explotación³. Esta es la acepción netamente jurídica que adopta el *Diccionario de la Real Academia* al definir la *patente de invención* como el «documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan». En una síntesis de las perspectivas económica y jurídica la patente ha sido definida como «el derecho de propiedad especial que el titular registral de una invención, generalmente pero no necesariamente el inventor, ostenta sobre la innovación registrada, el cual le habilita para la explotación exclusiva de la innovación en cuestión durante un periodo de tiempo fijado por la ley»⁴.

Desglosando los términos literales de la definición transcrita cabe realizar las siguientes observaciones generales y señalar algunos rasgos caracterizadores del concepto de patente:

1. En primer lugar, la patente constituye una *manifestación del derecho de propiedad*⁵, uno de los más importantes derechos reconocidos y amparados por el Ordenamiento jurídico, si bien constituye

cepto asentaba el contenido de la propiedad industrial sobre la distinción clásica entre las creaciones industriales y los signos distintivos.

³ Sobre el nacimiento y evolución del sistema de patentes en España, *vid.* J. P. SÁIZ GONZÁLEZ, *Inventión, patentes e innovación en la España contemporánea*, Madrid, Ministerio de Industria y Energía-Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999, quien expone (p. 33) cómo la aparición legal de los sistemas de protección de las invenciones a través de la patente resulta relativamente reciente y se remonta en casi todos los países al siglo XIX, sin perjuicio del antecedente histórico constituido por los Reales privilegios de invención.

⁴ Esta es la definición que ensaya R. ILLESCAS ORTIZ, «La patente y el diseño industrial», en G. J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.), *Derecho mercantil I*, vol. 1, 14.^a ed., Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 221. También A. ROBLES MARTÍN-LABORDA, «El Derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia», en G. J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, y A. DÍAZ MORENO (coords.), *Lecciones de Derecho mercantil*, 18.^a ed., Madrid, Tecnos, 2015, p. 157. En términos relativamente análogos A. PÉREZ DE LA CRUZ [*vid.* «La propiedad industrial e intelectual (II). Invenciones y creaciones técnicas. Creaciones intelectuales», en R. URÍA y A. MENÉNDEZ, *Curso de Derecho mercantil*, t. I, Madrid, Civitas, 1999, p. 394], define la patente como «el derecho que se reconoce al inventor o a sus legítimos causahabientes para la explotación industrial en exclusiva, por sí o por otros y durante el plazo que marca la Ley (veinte años contados desde la presentación de la solicitud de registro) del resultado de su invención, ofreciendo en el comercio los productos que la incorporan o sirviéndose del invento en cuestión para producirlos».

⁵ Como señala J. M. FERNÁNDEZ LÓPEZ, «Exposición de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial», en *Estudios de Derecho judicial*, 35, 2001, p. 32, «la expresión propiedad industrial arranca en momentos posteriores a la Revolución Francesa en los que se buscaba la mejor protección para las creaciones industriales como

una propiedad adjetivada como *especial*, integrante de la comúnmente denominada *propiedad industrial*⁶. Los derechos de propiedad industrial constituyen derechos de uso o explotación exclusiva (es decir, derechos absolutos o de exclusión) que solamente se adquieren por virtud de la inscripción en el Registro especial de la propiedad correspondiente⁷.

Si la propiedad en general confiere a su titular el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes (art. 348 CC español), el titular de la patente goza del monopolio legalmente garantizado⁸ para la explotación de su invento, de manera que el objeto de esta propiedad especial viene constituido, según inter-

base del progreso, de ahí que se acudiera al derecho de propiedad como prototipo de derecho absoluto».

⁶ Concepto de propiedad industrial que presenta una conexión evidente con la noción de empresa. Ya señalaba el maestro Joaquín GARRIGUES en 1977 (cfr. «La propiedad industrial y la empresa», en *Actas de Derecho industrial*, t. IV, 1977, p. 13) que «el Derecho industrial ha nacido al mismo tiempo que la gran empresa capitalista, como un dispositivo jurídico que va a defender a la empresa en un régimen de libertad de comercio y de industria; como un ordenamiento que va a proteger ciertos elementos de la empresa y a garantizar al empresario el disfrute pacífico de unos bienes especialísimos que se han creado dentro de la empresa, o han sido adquiridos por la empresa». El Título VI del Libro III de la *Propuesta de Código mercantil elaborada por la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación* se titula, precisamente, *De la propiedad industrial*, pero parece presuponer su concepto y no formula una definición concreta de la misma, limitándose a establecer en su art. 360.1 que constituyen su objeto los bienes inmateriales constituidos por invenciones, diseños industriales, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales, signos distintivos de la actividad empresarial y denominaciones de origen. Aun cuando dicha situación deba entenderse actualmente superada, los estudios sobre la propiedad industrial estuvieron ciertamente marginados durante muchos años. En 1978, por ejemplo, destacaba J. M. VIGUERA RUBIO (vid. «En torno al nombre comercial de fantasía en Derecho español», en *Actas de Derecho industrial*, t. V, 1978, p. 125) que el Derecho industrial era «terreno tradicionalmente condenado al ostracismo por la literatura mercantil patria» y relegado a un segundo plano respecto de aquellas otras materias consideradas clásicas; afirmación que, desde luego, no cabría sostener en la actualidad.

⁷ F. VICENT CHULIÁ (*Compendio Crítico de Derecho mercantil*, t. II, Valencia, 1982, p. 15) cita como características de estos derechos de propiedad industrial tratarse de «derechos de carácter privado, patrimoniales, valorables económicamente, transmisibles y embargables o ejecutables», y añade que «al traducirse en la facultad de obtener una serie ininterrumpida de reproducciones al mercado tienen una gran trascendencia en el sistema industrial, pues incorporan una probabilidad de ganancia, noción básica del Derecho industrial».

⁸ Afirma J. M. FERNÁNDEZ LÓPEZ, «Exposición de la naturaleza...», *op. cit.*, p. 32, que «atendiendo a las características más comunes de todos estos derechos se com-

preta mayoritariamente la doctrina, por bienes intangibles o inmateriales⁹. Como ha puesto de manifiesto la doctrina el objetivo último del Sistema de Patentes es el de «proporcionar a inventores y empresas un incentivo que induzca a unos y otros a dedicar energías y recursos al proceso de investigación y desarrollo tecnológico»¹⁰, a cuyo efecto se otorga al creador de una invención patentable un derecho de exclusiva o monopolio temporalmente limitado¹¹.

2. En segundo lugar, conviene destacar que el derecho que atribuye la patente se confiere al *titular registral de la invención*. Sin per-

prueba que constituyen derechos de exclusiva, o si se quiere, auténticos monopolios legales».

⁹ Como se ha afirmado (cfr. J. P. GARBAYO BLANCH, «Los principios generales de interpretación de la propiedad industrial en el nuevo Código Mercantil», en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 1081), las diversas modalidades constitutivas de la propiedad industrial, sin perjuicio de su distinta naturaleza, encuentran su nexo de unión al tratarse de un tipo especial de propiedad que recae en todos los casos sobre bienes inmateriales destinados a ser explotados como activos empresariales en un mercado de bienes y de servicios. Se une a ello ser instrumentos esenciales para una economía de mercado, donde encuentran su razón de ser a través de la libre competencia. Tal y como afirma F. VICENT CHULIÁ (*Compendio Crítico de Derecho mercantil, op. cit.*, p. 14) el bien inmaterial se caracteriza frente a los bienes materiales por las siguientes notas: no es susceptible de inmediato disfrute económico, sino que necesita plasmarse en algo corpóreo, la representación material del bien inmaterial es ilimitadamente repetible, el bien inmaterial es susceptible de posesión simultánea por varios sujetos y, en último término, el bien inmaterial aparece definido o delimitado en concreto por la Ley.

¹⁰ Cfr. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El fundamento del Sistema de Patentes», en *Actas de Derecho industrial*, t. VII, 1981, p. 16. El sistema de patentes, afirma F. VICENT CHULIÁ (*Compendio Crítico de Derecho mercantil, op. cit.*, p. 90) «parte del postulado de que los fines del Derecho de las invenciones pueden alcanzarse de manera óptima mediante atribución al inventor o a su causahabiente de un monopolio de explotación temporal, que le permita resarcirse, mediante precios de monopolio, de las cuantiosas inversiones que requiere la actual investigación técnica». También A. PÉREZ DE LA CRUZ («La propiedad industrial e intelectual...», *op. cit.*, p. 394) considera que el llamado sistema de patentes descansa en esencia sobre el presupuesto de reconocer en favor del inventor o descubridor un derecho de explotación exclusiva de su creación para que reciba una compensación adecuada.

¹¹ Ahora bien, no puede desconocerse que desde un punto de vista teórico los sistemas de patentes han sido también objeto de severas críticas, llegando a postularse su eliminación y su sustitución por otros mecanismos encaminados también a promover el fomento de programas de investigación y desarrollo tecnológico; sobre dichas críticas y los sistemas alternativos propuestos, *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El fundamento...», *op. cit.*, p. 18.

juicio de que para algunas modalidades integrantes de la propiedad industrial, como es el caso de los signos distintivos, haya podido existir en la legislación histórica un sistema de adquisición con fundamento en el *preuso* de tales signos¹², en nuestro Ordenamiento jurídico el derecho de exclusiva sobre las creaciones industriales se adquiere con el registro válidamente efectuado tras el oportuno procedimiento administrativo de concesión legalmente establecido¹³.

3. En tercer y último lugar, merece destacarse que los derechos de propiedad industrial en general, y en concreto el concedido por la patente de invención, no pueden ejercitarse indefinidamente, sino que, por el contrario, están sujetos a límites temporales¹⁴. Es, por consiguiente, la normativa sobre propiedad industrial la que delimita en cada Ordenamiento jurídico, no solo la extensión y el alcance de los derechos conferidos por la patente (ámbito en el que suele ser habitual distinguir una dimensión positiva, traducida en el derecho de uso y utilización de la innovación registrada, y una faceta negativa o *ius prohibendi*, consistente en la facultad del titular de la creación industrial registrada de oponerse e impedir las conductas de terceros lesivas o perturbadoras de su derecho de exclusiva), sino también la dimensión temporal de dicho derecho y el plazo de vigencia para el que resulta concedido.

¹² Este sistema del *preuso* o uso anticipado como modalidad de adquisición y consolidación de los derechos de propiedad industrial ha gozado de mayor relieve y trascendencia en relación con los signos distintivos que respecto a las creaciones industriales; de hecho el principio de prioridad en el uso fue el que prevaleció en orden a la adquisición de los derechos en las etapas iniciales del sistema de marcas. Sobre este principio como alternativa al principio de inscripción registral, que ha terminado por imponerse, *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 79.

¹³ Como afirma R. ILLESCAS ORTIZ, «La patente y el diseño industrial», *op. cit.*, p. 224, «la concesión de la patente a persona determinada es fruto de un procedimiento eminentemente aun cuando no exclusivamente administrativo que se inicia, desde el punto de vista jurídico, con una solicitud ante la OEPM por parte de la propia persona a quien la patente acabará siéndole concedida». De hecho, tal y como afirma A. PÉREZ DE LA CRUZ («La propiedad industrial e intelectual...», *op. cit.*, p. 395), la utilización del término patente para aludir al documento expedido por los correspondientes registros resulta incluso históricamente anterior a su empleo con referencia al contenido del derecho que confiere dicho documento.

¹⁴ Como afirmaba R. URÍA, *Derecho mercantil*, 24.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 106, «el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas. De ahí que nuestras leyes concedan los derechos de propiedad industrial por un tiempo de duración que varía de diez a veinte años según las distintas modalidades».