

# pro-in

LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

[www.madridsd.org](http://www.madridsd.org)

coleción **mied**

**IV PRICIT** 2005-2008  
Plan Regional de Ciencia y Tecnología  
de la Comunidad de Madrid

# pro-in

LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## AUTORES

### Oficina Española de Patentes y Marcas

**Carmen Toledo de la Torre**

Jefa del Servicio de Búsquedas

**Rosina Vázquez de Parga Pardo**

**Miguel Ángel Gutiérrez Carvajal**

**Alberto Astudillo Lizaga**

**Gerardo Penas García**

### Gravina Abogados

**Rafael Herranz**

**Ana Noguerol**

**Tomás Rosón**

### Abril Abogados

**Carlos González**

Abogado. Director de la Oficina de Madrid

**Lara Broschat García**

Abogada

### Proyecto IPR-Helpdesk

**Lucía Sirera**

Senior Legal Advisor. Universidad de Alicante

**Alicia Blaya**

Universidad de Alicante

**Eugenia Mateu**

Universidad de Alicante

### Clarke, Modet & Co.

**Dolores Carmona**

Gerente del Departamento de Propiedad Intelectual

**José Antonio Blanco Serrano**

Director de Unidad de Investigación Tecnológica

## COORDINACIÓN JURÍDICA

**Alfonso González Hermoso de Mendoza**

Dirección General de Universidades e Investigación

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

## COORDINACIÓN EDITORIAL

**Daniel de la Sota Rius**

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

## Consejo Superior de Investigaciones Científicas

**Domingo Represa Sánchez**

Oficina de Transferencia de Tecnología

**Antonio Fernandez-Borrella Ballesteros**

Oficina de Transferencia de Tecnología

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

**EDITA**

Comunidad de Madrid  
Consejería de Educación  
Dirección General de Universidades e Investigación

**DISEÑO**

base12 diseño y comunicación, S.L.

**IMPRIME**

Elecé Industria Gráfica, S.L.

**DEPÓSITO LEGAL**

M-43.338-2006

# pro-in

LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

# SUMARIO

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>6</b>
 <b>Capítulo I</b>	
<b>BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAS ACTUALES EN LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)</b>	
1. Conceptos (11)	
2. Orígenes históricos (12)	
3. Modalidades (15)	
4. Tendencias actuales en el desarrollo de la propiedad intelectual: nuevos retos en biotecnología, tecnologías de la información y comunicación (TIC), medicina y desarrollo de software (17)	
5. El avance tecnológico y la protección de la propiedad intelectual (20)	
 <b>Capítulo II</b>	
<b>PANORÁMICA GENERAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL .....</b>	<b>24</b>
<b>GRAVINA ABOGADOS</b>	
1. La importancia de ser consciente del capital intelectual de la empresa (25)	
2. El Derecho de la Propiedad Intelectual (27)	
3. Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial (30)	
4. La transmisión de los derechos de Propiedad Intelectual (39)	
5. Cómo proteger los derechos de Propiedad Intelectual: el Registro de la PI (43)	
 <b>Capítulo III</b>	
<b>LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL AL SERVICIO DEL SECTOR EMPRESARIAL .....</b>	<b>48</b>
<b>ABRIL ABOGADOS</b>	
1. Propiedad intelectual y crecimiento económico (49)	
2. ¿Por qué es importante para la empresa invertir en innovación? (54)	
3. Capacidad innovadora y competitividad (56)	
4. Capacidad innovadora e independencia tecnológica: aumento del valor añadido de la empresa (58)	
5. Inteligencia estratégica de la empresa innovadora (59)	
6. Vigilancia tecnológica en la gestión de la propiedad intelectual e industrial (60)	

#### Capítulo IV

### PANORAMA JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL A NIVEL MUNDIAL, EUROPEO Y ESPAÑOL. PROYECTOS EUROPEOS SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL .....

64

#### IPR-HELPDESK

1. Qué y cuánto se protege (65)
2. Políticas de fomento de la propiedad intelectual (69)
3. Proyectos Europeos de fomento de la Propiedad Intelectual (73)
  - 3.1. IPR-Helpdesk (74)
  - 3.2. IPR Guide (75)
  - 3.3. IP-Europe (76)
4. Qué, Quién, Cuánto, Dónde y Cómo se patenta en el Mundo, en Europa y en España (78)

#### Capítulo V

### LA PRÁCTICA DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES Y DISEÑOS.....

84

#### CLARKE, MODET & CO.

1. Introducción (85)
2. Qué se puede proteger (85)
3. Tipos de protección en España en función del objeto y de los objetivos (86)
4. Modalidades de Protección de las invenciones en España (87)
5. Protección ofrecida a las invenciones (90)
6. Criterios para solicitar la protección (96)
7. Protección de las invenciones en el extranjero (98)
8. Protección de las creaciones de forma en el extranjero (103)

#### Capítulo VI

### PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN .....

108

#### CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC

1. Introducción (109)
2. Diferentes tipos de investigación (111)
3. La protección mediante patentes (111)
4. Diferencias entre los OPIs y las empresas (112)
5. Procedimiento para la tramitación de protección de los resultados de la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (112)
6. Titularidad de las invenciones (118)
7. Sistema internacional de patentes (119)

## Presentación

ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA  
PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO. URJC. MADRID

DANIEL DE LA SOTA  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN  
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. CEIM

Con el fin de incrementar la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las PyMEs, así como estimular el crecimiento y la innovación se hace necesario mejorar las condiciones de entorno para los sectores empresariales lo que implica, entre otras cuestiones, contar con un sistema eficaz de protección de la propiedad intelectual e industrial en la sociedad del conocimiento.

La protección de la Propiedad Intelectual e Industrial ha sido identificado como uno de los aspectos críticos por la Unión Europea, idea ya identificada en el Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea de 1995 y refrendada en la Cumbre de Lisboa de 2000, en la que se solicitó que la Patente Europea estuviese a disposición de empresas e investigadores en 2001, lo que todavía no ha podido alcanzarse plenamente.

La patente comunitaria debe establecer un sistema unitario para proteger el conocimiento en el mercado único, ofreciendo un sistema asequible, rápido y uniforme para la obtención de la protección de la propiedad intelectual e industrial a los empresarios, inversores e investigadores en toda la Unión Europea.

España ocupa una de las últimas posiciones en el ranking de patentes de entre los países industrializados. Los procedimientos, los costes y falta de información parecen ser las principales causas para la muy escasa presencia de patentes españolas en los diferentes registros. El Sistema madri+d, es plenamente consciente de ello, por lo que a través de su página web ([www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org)) ya provee de un servicio de asesoramiento on-line sobre estos temas.

Todo ello ha llevado a la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid y a CEIM, en el marco del IV Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, a editar este documento cuyo objetivo es clarificar, especialmente a las PyMEs, pero asimismo a los investigadores, las distintas tipologías de protección de la propiedad intelectual e industrial, qué impacto tiene sobre el conocimiento y la competitividad de las empresas, así como los diferentes conceptos, procedimientos y tipos de protección.



El documento contempla tanto los aspectos generales de la protección de la propiedad intelectual e industrial, es decir la protección del conocimiento, como los aspectos más procedimentales, tanto para empresas como para investigadores, y se completa con diversos anexos en los que se muestran datos prácticos como son los puntos de contacto, legislación, formularios y casos prácticos.

Tanto desde la Dirección General de Universidades e Investigación como desde CEIM queremos agradecer a los autores de los diferentes capítulos y anexos el esfuerzo de síntesis práctica que han llevado a cabo y estamos seguros de que este esfuerzo será reconocido por los lectores, pero especialmente por los usuarios, del documento que presentamos en la Colección *madri+d*.



## Capítulo I

# BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAS ACTUALES EN LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

pro-in



LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## 1. Conceptos

Cuando se habla de propiedad industrial se está haciendo referencia a un tipo de derechos que protegen a los creadores de inventos, de marcas o de diseños, entre otras figuras, para que puedan desarrollar su actividad en el mercado frente a los competidores y cuenten con una protección suficiente frente a usurpadores de sus derechos.

Para comprender el significado de la propiedad industrial hay que entender el esfuerzo incesante de creación del hombre en la sociedad, en una tensión constante con la reivindicación de la propiedad, legitimada y limitada por el derecho.

La propiedad intelectual (en el sentido amplio del término, que incluye la propiedad industrial y los derechos de autor) está formada por un conjunto de normas que regulan la adquisición y el uso de derechos sobre bienes intangibles susceptibles de uso comercial.

El sistema de propiedad industrial se materializa en la concesión de unos derechos exclusivos a sus titulares, derechos que les otorgan unos privilegios, como el de obtener un monopolio de explotación, pero también unos deberes. Por ejemplo, el titular de un invento puede comercializar y vender su producto sin que nadie pueda imitarle, pero a cambio tiene que divulgar su invención a toda la humanidad y tiene que asumir otras obligaciones contempladas en las Leyes como el pago de las tasas de mantenimiento del derecho. El aspecto negativo o “ius prohibendi” de los derechos de propiedad industrial tiene particular relevancia. Supone la potestad del titular de impedir que terceros no autorizados realicen las conductas reservadas en exclusiva al titular.

De este conciso análisis obtenemos dos aspectos fundamentales que entran en juego y de los que depende la propiedad industrial:

- Las leyes, que protegen contra la piratería o el aprovechamiento.
- El mercado: porque la sanción económica del producto comercial va a otorgarse por la industria, los consumidores o la coyuntura económica.

Una característica muy importante de estos derechos es su carácter voluntario. A nadie se le puede obligar a que solicite una patente, pero en caso de que lo haga, tendrá a su disposición las herramientas jurídicas que otorga la Ley para perseguir por la vía civil o penal a los infractores de su derecho. El titular que no haya inscrito su derecho sólo podrá defenderse acudiendo a las acciones de competencia desleal y su posición será mucho más débil.

En España, el organismo encargado de conceder los títulos de propiedad industrial es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

## 2. Orígenes históricos

A continuación se expone una breve visión de la génesis de la propiedad industrial en sus modalidades más destacadas.

El concepto de propiedad intelectual surge mucho antes de que podamos hablar de monopolios temporales denominados privilegios de invención o patentes. En el siglo V antes de Cristo, un filósofo griego, Jenófanes de Colofón, dijo que el progreso vendría de la investigación y de todo aquello que todavía no se había mostrado a los mortales. Más tarde, Pílon de Alejandría basó los progresos de la invención en la experimentación continua. Los romanos, como por ejemplo Vitruvio, insistían en la deuda para con sus autores antiguos, condenando el robo o extravío de obras.

Las actitudes propias de propiedad intelectual se empiezan a dar en la Edad Media, alrededor del siglo XIII. Las corporaciones comienzan a distinguir por un lado el conocimiento de las profesiones y los procesos y por otro los productos materiales, con lo que están empezando a desarrollar el concepto de propiedad intelectual. Los vidrieros de Venecia estaban obligados a mantener el secreto de su fabricación y eran multados y expulsados de la corporación si abandonaban la comuna. Una gran parte de los conocimientos de la Edad Media no estaban destinados a ser divulgados salvo en círculos reducidos, ya que los secretos de fabricación o el saber hacer conformaban la reputación de los especialistas.

En lo que a invenciones se refiere, entre los siglos XV y XVIII se empiezan a desarrollar actuaciones legales tendentes al reconocimiento de los derechos del inventor. Surgen los llamados privilegios de invención, que eran similares a las patentes de invención y cuyos efectos económicos eran parecidos, pero teniendo en cuenta que eran concesiones del Rey y de carácter arbitrario. Permitían explotar una idea o invención una vez llevado a la práctica el invento y haberse demostrado su funcionamiento y viabilidad. Se concebían como una recompensa que podía ser un premio en metálico, un sueldo o renta para seguir inventando o un puesto en la administración.

Aunque existían diferencias con las patentes de invención actuales, desde un punto de vista económico constituyen un antecedente claro de lo que las patentes van a significar en el mundo moderno: un sistema que incentiva la inversión de recursos en actividades de innovación.

Los primeros “privilegios” aparecieron en los siglos XIV y XV.

Desde el punto de vista legislativo hay que esperar hasta 1474 para que aparezca publicada en Venecia la primera Ley que regule estos privilegios:

“Quien quiere que hiciere en la ciudad de Venecia algún artificio nuevo e ingenioso, lo registre en la Oficina de Proveedores del Común; con lo cual quedará prohibido a todos los demás hacer otro artificio a imagen y semejanza de aquel, sin conocimiento y licencia del autor por un plazo de 10 años”

El texto contemplaba sanciones por incumplimiento consistentes en pena de multa de cien ducados o de destrucción de la obra.

La Real Cédula de Privilegio de Invención más antigua encontrada en los archivos españoles se remonta al reinado de Isabel I “La Católica” concedida en Sevilla el 24 de febrero de 1478.

A partir del siglo XVI se conceden por todo Europa privilegios de invención y de fabricación, aunque son pocos y conviven con otros tipos de recompensa al inventor. Su concesión se sistematiza mediante la promulgación de normas legales en países como Inglaterra (“Statute of Monopolies”, siglo XVII) Francia (“Déclaration du Roi concernant les privilèges en fait de commerce”, siglo XVIII) o Estados Unidos (“Commonwealth of Massachussets”, siglo XVII), para acabar funcionando en la práctica como si fuesen patentes modernas, ya que se concedían a casi todo inventor que lo solicitase. Finalmente, el cambio de las monarquías absolutistas hacia regímenes políticos más liberales condiciona la aparición de las Leyes de Patentes modernas, que se remonta en casi todos los países al siglo XIX.

La primera Ley conocida en España sobre Propiedad Industrial aparece durante el reinado de José Bonaparte (1811). La concesión de un privilegio deja de ser algo arbitrario y exclusivo del Rey, de forma que se establece que la propiedad de las ideas y de los nuevos descubrimientos corresponde a derechos individuales. Su aparición sentó las bases para el desarrollo posterior de la propiedad industrial en España. El Real Decreto de 27 de marzo de 1826 constituyó el punto de partida para la instauración de un verdadero sistema de patentes en España, a semejanza de los ya desarrollados en otros países europeos. Esta normativa se fue modificando hasta 1878, fecha en la que entró en vigor una nueva legislación de patentes a la que sustituyen posteriormente otras normas de 1902 y 1929, hasta llegar a 1986, fecha de aprobación de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, que es la que está en vigor en estos momentos.

La regulación legal del resto de las modalidades de protección de la propiedad industrial es posterior a la desarrollada para las innovaciones técnicas. Este desfase en el tiempo entre la regulación de las patentes y el diseño o las marcas se da por la importancia que van adquiriendo progresivamente en la sociedad estas modalidades. Como se ha visto, inicialmente la protección de las innovaciones técnicas reviste la máxima prioridad, y a lo largo del siglo XIX sufren un desarrollo revolucionario, pero poco a poco la sociedad demanda otros intereses, como la calidad y el diseño, por lo que se hace necesario regular nuevas figuras de protección.

La marca, tal como la conocemos hoy en día, aparece a partir del siglo XIX. Por eso las leyes de marcas son más tardías. Sin embargo, el hecho de diferenciar el trabajo por una marca según la finalidad que se quiera (pago, distinción de calidad, diferencia frente a los competidores...) surge ya hace miles de años. Así ocurrió con los fenicios, que construyeron el templo de Salomón o con los templos egipcios. Uno de los primeros casos conocidos de utilización de una marca comercial se remonta a la China del año 2700 a.C. Se trataba de piezas de cerámica que indicaban el nombre del emperador, del artesano o del lugar de fabricación. Las lámparas de aceite grecorromanas llevaban el nombre del artesano o algún tipo de símbolo.

Ya en la Edad Media, cada una de las corporaciones (que controlaban el comercio) tenía marcas distintivas a las que el artesano añadía su propio nombre. De esta manera se podía asegurar la calidad y denunciar las tentativas de los extranjeros de entrar en el mercado. A partir del siglo XI adquiere un carácter de control, es decir, vale para certificar aspectos como la talla, el peso, la calidad o el precio de un producto. Los símbolos más utilizados en la Edad Media son la corona, el corazón y las iniciales.

En Francia en 1564 una Ordenanza Real castigaba a los imitadores de marcas. En 1619 los bateadores de oro de Nuremberg establecieron un registro de marcas obligatorio que tenía el objetivo de registrar los nombres de todos los maestros y sus marcas oficiales.

Pero no será hasta mediados del siglo XIX cuando podamos hablar de la aparición en Europa de legislaciones modernas de marcas motivadas por el auge del comercio internacional y por la difusión de productos que no ofrecían las garantías necesarias al consumidor.

En España, la primera vez que se legisló la concesión de “certificados de marcas” fue mediante el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, con la idea de que los propietarios de estos distintivos pudieran hacer valer sus derechos frente a los usurpadores.

En esta época tuvieron lugar unos acontecimientos muy importantes a nivel internacional respecto a la protección de las marcas. En 1883 se firmó entre ocho países, entre ellos España, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es el texto básico, aún hoy día, de la protección internacional en esta materia. Pocos años después, el 14 de abril de 1891, se firmó el Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, que establecía la posibilidad de proteger una marca en los diversos estados firmantes del Arreglo con una única solicitud.

Las marcas se regulan en España posteriormente en la Ley de 16 de mayo de 1902, en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, en la Ley 32/1988 y en la Ley 17/2001, Ley en vigor actualmente.

La aparición de sistemas de protección del diseño industrial, es decir, sobre los modelos y dibujos industriales o de fábrica, es más tardía que la de las marcas y de las patentes y parece ser que surge a partir del desarrollo de la industria textil en el siglo XVIII con objeto de luchar contra las copias ilegales de los diseños.

La legislación sobre el diseño industrial en España aparece por primera vez en la Ley de 16 de mayo de 1902. En esta Ley son tratados conjuntamente con las marcas desde el punto de vista formal. Posteriormente se reguló en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y actualmente en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

### 3. Modalidades

Existen distintas modalidades de títulos de propiedad industrial en atención a la naturaleza de derecho exclusivo que se quiere obtener y al tipo de creación intelectual de que se trate. Podemos distinguir las siguientes modalidades:

#### 1. Patentes y modelos de utilidad

Tanto las patentes como los modelos de utilidad se otorgan para proteger las invenciones. Una invención es una idea nueva que tiene aplicación en el campo de la técnica. Puede ser un nuevo producto o un nuevo proceso que sirve para resolver un problema técnico.

Una patente es un título de propiedad industrial que se otorga por el Estado para la protección de las invenciones durante un período de 20 años desde la fecha de la presentación de la solicitud y que confiere a su titular un derecho de explotación de la misma con carácter exclusivo.

El modelo de utilidad, también llamado en muchos países “pequeña patente” se otorga para proteger invenciones de menor rango inventivo de las patentes. Quiere decir que en el procedimiento de concesión se aplican criterios menos estrictos que las patentes. Tiene una duración menor que la patente, al otorgarse por un período de 10 años.

#### 2. Marcas y nombres comerciales

La marca y el nombre comercial se otorgan para proteger signos distintivos. Son títulos de propiedad industrial otorgados por el Estado que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico e impedir a otros su utilización.

La marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores.

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Se otorgan por un período de 10 años y son renovables indefinidamente.



### 3. Diseño industrial

El diseño es un elemento importantísimo a la hora de que un producto sea demandado frente a otros productos similares. Las creaciones de forma se protegen mediante el diseño industrial.

Un diseño industrial otorga a su titular un derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto. Los diseños pueden ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y puede renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

### 4. Topografías de semiconductores

Es una modalidad de propiedad industrial de reciente aparición y se refiere a los circuitos integrados electrónicos. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su topografía.

La duración de la protección es de 10 años, a partir del final del año en que se explota por primera vez en el mundo o se registra la topografía.

### 5. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

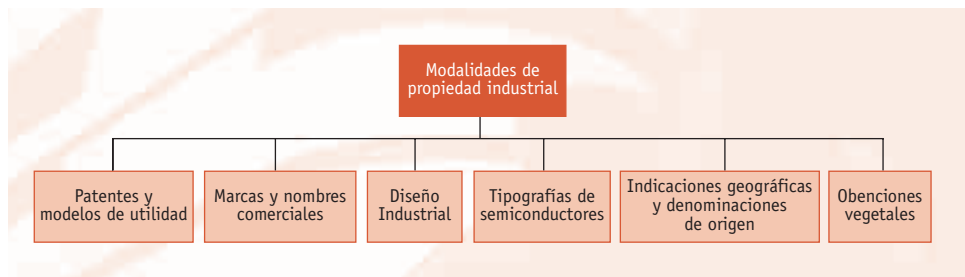
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen identifican un producto como originario de un determinado territorio cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

En España las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se conceden por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, al tratarse de signos distintivos, pueden originarse conflictos con marcas o nombres comerciales y por ello existe una coordinación entre el Ministerio de Agricultura y la OEPM así como una relación entre las normas jurídicas reguladoras de las marcas y nombres comerciales y las indicaciones geográficas. Gracias a esto, se evitan los conflictos que puedan surgir con titulares de derechos anteriores y se protege a los consumidores frente al riesgo de confusión.

## 6. Obtenciones vegetales

El título de obtención vegetal es un título más de propiedad industrial que tiene como finalidad conferir a su titular un privilegio de comercialización de la variedad vegetal, un monopolio sobre la misma. Tiene un contenido más limitado que la patente, ya que sólo protege el material de propagación y no la variedad en sí, no siendo susceptibles de protección los procedimientos seguidos para su protección.

GRÁFICO 1



## 4. Tendencias actuales en el desarrollo de la propiedad intelectual: nuevos retos en biotecnología, tecnologías de la información y comunicación (TIC), medicina y desarrollo de software

La propiedad industrial no ha dejado de adaptarse a un mundo sin fronteras y a las últimas tecnologías. Por ello, el sistema de patentes ha tenido que hacer frente a las dificultades derivadas de las invenciones biotecnológicas, necesidades sociales en materia de salud pública, nuevas tecnologías de la información y desarrollo de programas de ordenador.

Para comprender la problemática que plantean las invenciones biotecnológicas es necesario conocer qué se entiende por biotecnología. La biotecnología consiste en un conjunto de técnicas de actuación sobre organismos y materia vivos, particularmente microorganismos, animales y plantas, para conseguir, mediante su producción o utilización, la satisfacción de las necesidades humanas. En los últimos años ha habido una evolución sorprendente de tecnologías que utilizan recursos genéticos por el mayor conocimiento de los mecanismos de desarrollo biológico y por la aplicación de técnicas industriales para su producción a gran escala.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), avanzó la idea de que no se podía descartar la patente sobre invenciones por el mero hecho de que estas consistieran en materia viva o derivada de ella. Por ello, las legislaciones sobre patentes no excluyen la patentabilidad

de las invenciones que se refieren a organismos vivos siempre que éstas reúnan los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Serán patentables aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

Debido a las implicaciones éticas de este tipo de innovaciones y a la dificultad de aplicar las legislaciones sobre propiedad industrial, se han elaborado diversas normas que complementan y delimitan la forma en que puede otorgarse la protección a las invenciones biotecnológicas. En la Unión Europea, la Directiva 98/44 constituye el marco general sobre el que las diferentes legislaciones de los países miembros de la Unión han desarrollado posteriormente su normativa nacional.

De acuerdo con la gran preocupación de la sociedad ante las aplicaciones de la biotecnología, el artículo 6 de la Directiva se ocupa de los aspectos éticos, para no conceder patentes a invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad. Algunas de estas prácticas prohibidas son la clonación de seres humanos, la modificación de la línea germinal humana, los usos de embriones humanos con fines comerciales y las modificaciones de animales que inflijan sufrimientos no justificados por sustanciales beneficios médicos.

En España la aplicación de esta normativa ha determinado la promulgación de la Ley 10/2002, por la que se ha modificado la Ley 11/1986 de Patentes.

Las patentes de biotecnología implican la manipulación genética del material biológico para poder aplicarlas a sectores muy diversos como la medicina o la industria. Así, en medicina las investigaciones sirven para curar enfermedades aplicando, por ejemplo, la terapia génica, que consiste en tratar de corregir una alteración genética o enfermedad adquirida por la aportación de un gen funcional a las células que carecen de esta función. A escala industrial se aplica, por ejemplo, en la industria alimentaria para la producción masiva de levaduras, en la producción agrícola para la producción de bioinsecticidas, en la industria farmacéutica para la producción de vacunas o en la protección del medio ambiente con el tratamiento de aguas o degradación de residuos peligrosos.

El sistema de propiedad industrial permite que exista un incentivo para la investigación en estos campos. Los sistemas legales se adaptan permitiendo el avance tecnológico y adoptando las reglas pertinentes para que se sigan criterios éticos.

EL sistema de propiedad intelectual sirve también para combatir lo que se conoce como biopiratería, que supone la apropiación ilícita de recursos de la vida, en forma de derechos de propiedad intelectual. Se está trabajando a nivel internacional para lograr un equilibrio entre los titulares de derechos de propiedad industrial y el derecho de quienes poseen la diversidad natural en su territorio. El sistema de propiedad intelectual debe fomentar la actividad de investigación del material terapéutico de las muestras biológicas de países ricos en diversidad, pero respetando sus derechos.

Para conciliar estos intereses la Organización de las Naciones Unidas empezó a desarrollar en la década de los años 70 y 80 diversas reuniones que culminaron con la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” celebrada en junio de 1992 y conocida como la Cumbre de Río de Janeiro, en donde más de 150 países firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el que se reconoce que uno de los problemas más urgentes de la actualidad es la utilización sostenible de los recursos vivos del mundo, a la vez que expresa que debe existir un compromiso global para su conservación. Existen reuniones periódicas de la llamada “Conferencia de las Partes”, donde se analiza el desarrollo del Convenio.

La OMPI y sus Estados Miembros tienen ante sí un gran reto, que es el de encontrar soluciones y cauces concretos en el sistema de propiedad intelectual para conciliar los intereses mencionados. Para ello se constituyó en 2001 el Comité Intergubernamental para la protección de los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore, que trabaja en conexión con la Conferencia de las Partes.

Otro de los aspectos importantes en los que la propiedad industrial tiene mucho que decir es en el acceso a las medicinas por parte de los países en desarrollo o menos adelantados. Las negociaciones multilaterales comerciales de la llamada “Agenda de Desarrollo de Doha” en la Organización Mundial del Comercio (OMC) han levantado las barreras al acceso a los medicamentos. La declaración ministerial que se adoptó el 14 de noviembre de 2001 establecía la obligación de interpretar el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. En una declaración aparte (párrafo 6) se convino que el Consejo de los ADPIC debía encontrar una solución al problema de la imposibilidad de muchos países de hacer uso de las licencias obligatorias de patente. La problemática se daba en el caso de un producto farmacéutico patentado en un país en desarrollo o menos adelantado por lo siguiente: el Estado podía conceder una licencia obligatoria de manera que se permitía fabricar el producto protegido por patente para abastecer el mercado interno, pero el problema se presentaba al carecer de capacidad de fabricación de esos medicamentos, con lo que finalmente el sistema de licencias obligatorias no les servía para acceder a esos medicamentos en condiciones favorables.

La solución vino de la mano de la Decisión del Consejo General de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicación del párrafo 6 de la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Permite que los países más pobres importen medicamentos genéricos más baratos fabricados al amparo de licencias obligatorias si no cuentan con la capacidad de fabricar esos medicamentos por sí mismos. El Acuerdo permite a todos los países Miembros exportar productos farmacéuticos fabricados al amparo de licencias obligatorias en las condiciones específicas establecidas en la decisión (con anterioridad esto no era posible porque sólo se permitía la fabricación para abastecer el mercado interno, pero no para abastecer otros mercados). Todos los Estados Miembros de la OMC pueden efectuar importaciones conforme a la decisión, pero se enumeran en la decisión 23 países desarrollados que han anunciado voluntariamente que no utilizarán el sistema como Miembros importadores.

Un sector de gran relevancia en nuestros días y que supone un reto al que se enfrenta la propiedad industrial es el de la protección de los programas de ordenador o software. Debido a la cada vez mayor demanda de software, éste comenzó a adquirir un valor económico pero era difícilmente encuadrable en las categorías jurídicas de protección tradicionales. Ha sido el derecho de autor el que se ha encargado de su protección, aunque ocurre que ciertos programas de ordenador producen efectos técnicos y los productores de software han presionado para conseguir una protección más fuerte que la que brinda el derecho de autor, por ejemplo mediante patentes (el derecho de autor sólo protege frente a la copia, pero no protege a los titulares frente al desarrollo independiente por parte de un tercero de un nuevo producto basado en el suyo).

En España los programas de ordenador como tales están excluidos de protección por patente, al igual que en el sistema europeo de patentes. La Oficina Europea de Patentes (OEP), sin embargo, ha interpretado esta exclusión en el sentido de que una solicitud de patente europea relacionada con un programa de ordenador puede ser concedida siempre que se trate de una invención con carácter técnico, que no sea un método de negocio puro y que suponga actividad inventiva.

Dado que la OEP no es un organismo de la Comunidad Europea (es una Organización Internacional de derecho convencional clásico entre Estados), la Comunidad Europea tomó cartas en el asunto y la Comisión presentó en 2002 la Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. Se pretende establecer condiciones de patentabilidad uniformes en la Unión Europea que dejen claro qué es patentable dentro de las invenciones implementadas por ordenador, de manera que los tribunales nacionales se rijan por los mismos principios.

El debate está abierto ya que el Parlamento Europeo rechazó en julio de 2005 la propuesta de directiva en segunda lectura fundamentalmente porque consideró que el texto de la directiva no garantizaba la seguridad jurídica suficiente ni para los propietarios de patentes ni para los nuevos inventores.

## 5. El avance tecnológico y la protección de la propiedad intelectual

Las nuevas tecnologías están jugando un papel esencial en la evolución de las políticas de propiedad industrial, en consecuencia, influyen decisivamente en las Oficinas de propiedad industrial y en las normas de protección.

En el campo de las tecnologías de la información, las instituciones relacionadas con la protección de la propiedad industrial tienen un desafío constante de modernización para conseguir que los usuarios tengan día a día mayores facilidades de obtención de títulos y de acceso a la información contenida en los diferentes títulos de propiedad industrial, aprovechando las nuevas tecnologías.

La OEPM, como organismo encargado de la protección de la propiedad industrial en España y como organismo autónomo de la Administración española, tiene el deber de promover la utilización y la aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias. Así lo establece la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Es ya una realidad hoy la posibilidad de presentar solicitudes de patentes a través de Internet. El correcto funcionamiento del sistema es esencial porque están en juego derechos subjetivos que nacen desde el momento de la fecha de presentación. En 2005 ya es posible presentar a través de la OEPM solicitudes internacionales de patentes PCT (en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) y de patente europea a través de Internet. También es posible la presentación de solicitudes de marcas y nombres comerciales por vía telemática.

También aceptan la presentación electrónica de patentes la OEP y la OMPI. Por su parte, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oficina de Marcas Comunitarias, conocida por sus siglas OAMI) también acepta la presentación de marcas por vía electrónica.

En aplicación de las previsiones legales de la Ley 30/1992, que además habilita para la creación de registros telemáticos que faciliten e impulsen la comunicación entre las Administraciones Públicas y otorga a las notificaciones efectuadas por esta vía cobertura legal, se ha dictado la Orden ITC/915/2005, de 4 de abril, por la que se crea un registro telemático en la OEPM.

El registro telemático está habilitado para la recepción, remisión y tramitación de solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados con determinados procedimientos cuya resolución es competencia de la OEPM. La Orden habilita para la presentación de recursos en vía administrativa, aunque contiene una fórmula flexible para ir incluyendo nuevos procedimientos y trámites según la evolución de las condiciones de prestación de servicios de la OEPM y la extensión del registro telemático a otras competencias de la Oficina. En uso de esta facultad, se ha dictado la Orden ITC/2043/2005, de 28 de junio, por la que se incluye la presentación electrónica de solicitudes de marcas y nombres comerciales en el Registro Telemático de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Otra manifestación fundamental en el desarrollo de la sociedad de la información son las bases de datos de propiedad industrial. En este campo existe una estrecha colaboración entre las Oficinas nacionales de Propiedad Industrial y las Oficinas Intergubernamentales como la OEP o la OMPI. De este modo se garantiza el acceso a millones de documentos de patentes, marcas y diseños industriales de todo el mundo. Las bases de datos que maneja la OEPM son la fuente más rápida y eficaz para seleccionar y recuperar la información tecnológica y comercial contenida en los diferentes títulos de propiedad industrial que constan en los archivos de la OEPM.

En propiedad industrial reviste suma importancia el acceso a las bases de datos desde Internet. Las bases de datos de las oficinas de propiedad industrial contienen información sobre la situación jurídica de los títulos de propiedad industrial registrados o en tramitación e información sobre

el contenido técnico de los títulos de propiedad industrial. La OEPM tiene, entre otras bases de datos, SITADEx, sobre situación jurídica de expedientes, CIBEPAT, sobre datos bibliográficos de patentes, MODINDU, sobre datos bibliográficos de modelos y dibujos industriales, INPAMAR, sobre búsqueda de identidades o parecidos entre signos distintivos. Además, la OEPM tiene acceso a bases de datos externas, gracias a acuerdos con distintos distribuidores, por lo que se puede obtener información impresa recuperada de un buen número de bases de datos de cobertura mundial.

**Aparte de las mejoras procedimentales que proporcionan las nuevas tecnologías y las bases de datos, existen en marcha ambiciosos proyectos en el campo de la difusión de la información tecnológica contenida en las patentes en español, como el proyecto LATIPAT. Se trata de una base de datos que alberga la documentación de patentes de los países iberoamericanos en la OEPM, que se nutre de los envíos realizados por las Oficinas Nacionales del área iberoamericana.**

**En conclusión, podemos observar que la propiedad industrial es una realidad sumamente dinámica, compleja y variada, que está sujeta a una evolución constante en todos los frentes en los que despliega su eficacia.**





## Capítulo II

# PANORÁMICA GENERAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

GRAVINA ABOGADOS

pro-in



LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## 1. La importancia de ser consciente del capital intelectual de la empresa

Los activos de una empresa se dividen en dos categorías:

- a. activos tangibles: maquinaria, inmuebles, y activos financieros;
- b. activos intangibles que constituyen lo que se llama “capital intelectual”. Este incluye los recursos basados en el conocimiento que no se reflejan en los libros contables:
  - b1. el capital humano, que podemos definir como el conjunto de conocimientos de cada uno de los empleados de la empresa, conocimientos que el propio trabajador se lleva consigo si abandona la empresa.
  - b2. el capital estructural es el conjunto de recursos basados en el conocimiento propiedad de la empresa y que quedan en la misma cuando los trabajadores abandonan la empresa (derechos de explotación de propiedad intelectual, patentes, marcas, diseños, secretos e información comerciales, licencias y franquicias, invenciones, software desarrollado por la propia empresa, bases de datos, documentos de trabajo como son manuales, procesos, procedimientos, documentos relacionados con la actividad de I+D, publicaciones)
  - b3. capital comercial o relacional es el conocimiento acumulado por la empresa en sus intercambios con terceros (activos comerciales: fondo de comercio, certificados de productos, relaciones con proveedores, cartera de clientes, colaboraciones o asociaciones con otras empresas, red de distribución, etc.)

En la actualidad la competitividad de las empresas depende, en gran medida, de su capacidad de gestionar los activos intangibles. Todas las empresas, grandes y pequeñas, son titulares de activos intangibles, y muchas de ellas tienen bienes inmateriales que podrían rentabilizar y proteger mediante los mecanismos que proporciona el sistema de propiedad intelectual.

Poseer, identificar y explotar los recursos basados en el conocimiento son los tres pilares de una estrategia empresarial avanzada.

Con independencia de los productos que su empresa fabrique, o comercialice, o de los servicios que ofrezca, es muy probable que utilice habitualmente activos de propiedad intelectual (PI). Por ello debería considerar con detenimiento las medidas necesarias para: identificar sus propios activos, protegerse de posibles infracciones de sus derechos o de prácticas que puedan constituir competencia ilícita o desleal, obtener de su explotación los mejores resultados, y asimismo reconocer los derechos de terceros con el fin de evitar su infracción, diseñar su estrategia competitiva y/o proponer colaboraciones, planes de negocio, etc.

Tradicionalmente los activos físicos constituían el soporte esencial del valor de la empresa y garantizaban su competitividad. Con el proceso de globalización (supresión de aduanas y aranceles, libertad de circulación de capitales, revolución de las telecomunicaciones, e increíble abaratamiento de los transportes) el proceso material de fabricación se ha trasladado en gran medida a países del tercer mundo. En la actualidad para conseguir una ventaja competitiva los activos intangibles (capital intelectual) se han convertido en el factor clave de la estrategia empresarial.

El mercado hace tiempo que ha detectado la importancia del capital intelectual, siendo quizá la marca uno de los activos intangibles que mejor lo refleja: cuando el grupo Bavaria y otros inversores pagaron 4.500 millones de pesetas por el 51% de “La Casera” era evidente que no compraban sólo una patente, o alta tecnología de fabricación de gaseosas, sino una de las marcas más renombradas de España; lo mismo pasó cuando Nestlé compró la empresa Rowntree (propietaria de marcas como After Eight) por más de cinco veces el valor contable de la entidad.

Uno de los problemas que más interés genera en la actualidad es la valoración y medición de estos activos inmateriales, de acuerdo con una metodología suficientemente contrastada, que permita incorporarlos, a través de la contabilidad, al patrimonio de la empresa. Determinar el valor exacto de los activos intangibles (no sólo de sus patentes, de sus marcas, etc., sino incluso de sus planes y proyectos) es una cuestión estratégica para cualquier entidad.

No todas las empresas son conscientes de la relevancia de estos factores, entre otras razones porque se trata de activos que no tienen reflejo en los libros contables y sólo algunas grandes empresas (B.B.V.A., UNIÓN FENOSA, BANKINTER, B.S.C.H.) han comenzado hace poco a medir su capital intelectual y a publicar informes al respecto.

España, junto con Dinamarca, es uno de los países líderes en Europa en el análisis y presentación de informes sobre el capital intelectual de las empresas a través del llamado “Meritum Project” en el que se describen los conceptos más relevantes y se presenta una guía con la metodología para la elaboración de los informes. Se trata de un proyecto pionero que deberá desembocar en unas normas que den uniformidad al contenido de los informes y permitan conocer de manera objetiva esta parte del capital de la empresa.

En este primer apartado hemos querido poner en evidencia la importancia de ser consciente del capital intelectual de la empresa. A tal fin sería aconsejable la realización de un inventario de recursos intangibles para poner en valor estos recursos que pueden aportar solidez, ventajas competitivas, nuevas formas de financiación y más oportunidades de asociación con terceros en el desarrollo del modelo de negocio de la empresa.

Una manera fundamental de aprovechar los activos intangibles es asegurando su protección por medios jurídicos, mediante el conocimiento de las normas que regulan la adquisición y la transmisión de derechos de propiedad sobre el conocimiento y sus resultados. La protección legal de la PI le permitirá convertir ciertos activos intangibles en derechos exclusivos de explotación cuya titularidad corresponderá a su empresa.

En un contexto donde los derechos de PI son utilizados deficientemente, o no utilizados en absoluto, la empresa se ve obligada a adoptar pautas de “secretismo”, de desarrollo exclusivamente interno de sus proyectos, con la pérdida comparativa que supone no compartir información con agentes externos. Por el contrario, las empresas punteras en la Sociedad de la Información (sean grandes o pequeñas) procuran compartir conocimientos, dotan a sus trabajadores de la máxima información, facilitan sus relaciones con terceros, y enmarcan este fluido intercambio dentro de procesos reglados y definidos de protección de la PI, materializando cada activo intangible en la forma más adecuada para aportar valor y ganar en competitividad.

Pretendemos a continuación dar las claves para comprender qué es y cómo se adquiere la propiedad intelectual, e identificar los recursos que pueden ser protegidos por el sistema jurídico de propiedad intelectual.

## 2. El Derecho de la Propiedad Intelectual

### 2.1 ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

En la legislación española, la Propiedad Intelectual está integrada por una serie de derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor de una obra original (y a otros titulares legítimos) la plena disposición sobre la misma, y el derecho exclusivo a explotarla, sin otros límites que los establecidos en la ley.

La Propiedad Intelectual se identifica frente a otros tipos o modalidades de propiedad (con la excepción de la propiedad industrial, que trataremos más adelante):

- A) por el objeto sobre el que recae, un bien inmaterial (la creación intelectual),
- B) por la temporalidad de su existencia, puesto que está limitada en el tiempo.

La regulación vigente en España sobre Propiedad Intelectual se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, recientemente reformada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios; y más en profundidad por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que procede a la transposición a nuestro Derecho interno de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, sobre armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, introduciendo modificaciones sustanciales en numerosos artículos de la LPI.

La LPI regula los derechos de los autores en sentido estricto (Libro Primero de la Ley) y los otros derechos de propiedad intelectual (derechos afines, o conexos, Libro Segundo de la Ley), entre

los que se encuentran los derechos de los artistas intérpretes, de los productores de grabaciones musicales y audiovisuales, y de las entidades de radiodifusión.

Los límites de ese derecho de propiedad se establecen en la LPI, fijando determinados supuestos de libre uso de las obras: obras que se encuentran en dominio público (art. 41) y excepciones a los derechos exclusivos, como son la cita o reseña, la copia para uso privado del usuario, trabajos sobre temas de actualidad, obras situadas en la vía pública, etc. (arts 31-40).

La Propiedad Intelectual recae sobre un bien inmaterial independiente del soporte. Una de sus características es la separación entre la creación intelectual y el soporte material al que está incorporada. Por el hecho de comprar un soporte (cuadro, disco...) el comprador no adquiere ningún derecho de PI sobre la obra.

Los derechos del autor de una obra y los derechos que otros puedan tener sobre el soporte son independientes, compatibles y acumulables. En la compra de un cuadro el comprador puede exponerlo pero no puede reproducir el cuadro (hacer postales, pósters, etc). El autor, en cambio, sí puede hacer reproducciones, y por otra parte tendrá derecho a cobrar un porcentaje en sucesivas ventas en subasta. Además el comprador adquiere, por este hecho, la obligación de conservación de la obra.

## 2.2 ¿Existe un régimen unificado de Propiedad Intelectual en todo el mundo?

En la normativa de la Unión Europea, así como en muchos Tratados internacionales, se utiliza la expresión “*Intellectual Property*” en sentido amplio, comprendiendo no sólo los derechos de autor y los derechos conexos, sino también los derechos de propiedad industrial, como patentes, diseño industrial, marcas, etc.

Este aspecto reviste gran importancia. En muchos textos, como se apreciará en diversas colaboraciones a esta obra, se habla de “Propiedad Intelectual” en sentido amplio incluyendo en ella la Propiedad Industrial. Nosotros mantendremos la distinción entre ambas denominaciones que es propia del Derecho español vigente.

En el panorama internacional pueden distinguirse dos sistemas legislativos en esta materia: el sistema continental europeo (derechos de autor) y el sistema angloamericano (*copyright*), que presentan entre sí ciertas diferencias.

- A) El modelo europeo se apoya en la dimensión creadora (imaginativa, personalísima) de la propiedad intelectual, es individualista, incluye el derecho moral del autor, y le reconoce derechos exclusivos sobre su obra, que, además, no están sometidos a *numerus clausus*.

El convenio internacional más importante en vigor es el Convenio de Berna de 1886, varias veces actualizado, ratificado por España el 2 de julio de 1973, y que la mayoría de los países han suscrito. Es de aplicación sólo a los derechos de autor, y no a los derechos conexos, sobre los que se hablará más adelante.

Este Convenio protege todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo de expresión. En él se recogen los derechos morales y los derechos patrimoniales de explotación. Establece pocas normas sustantivas, su principio fundamental es el de igualdad de trato para los nacionales de los Estados firmantes. Confiere una esfera de libertad a los Estados para regular determinados límites a dichos derechos, siempre que:

1º estos límites obedezcan a situaciones excepcionales,

2º se respete la “explotación normal” de la obra, y

3º no se cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (“utilizaciones que sean conforme a los usos honrados”).

- B)** En el modelo angloamericano (*copyright*) se reconocen derechos subjetivos que afectan a una amplia gama de productos que difícilmente calificaríamos de “obras”, y que se solapan con los derechos de propiedad industrial. Lo que en el modelo angloamericano se define como “Intellectual Property” engloba, tanto lo que entre nosotros se entiende como PI, y ellos denominan *copyright*, como también la Propiedad Industrial. Los derechos protegidos por el *copyright* son derechos a explotar comercialmente la obra, no tanto derechos del autor como “creador”: Por esta razón no habían reconocido, hasta tiempos recientes, los derechos morales de los autores.

El *Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio* (siglas ADPIC en español, TRIPS en inglés) es el Anexo 1C del Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (Marrakech, 1994). Este Acuerdo incorpora derechos sustantivos de propiedad intelectual, en sentido amplio, tanto derechos de autor como propiedad industrial, y en el marco de pactos comerciales multilaterales. Refleja básicamente la orientación del modelo anglonorteamericano, tendente a la globalización y la unificación de los mercados de bienes y servicios, incluyendo entre ellos los bienes culturales.

Ambos modelos (continental y anglosajón) han experimentado un progresivo e importante acercamiento en las últimas décadas, por lo que la protección ofrecida a la obra original es cada vez más similar, pero mediante técnicas jurídicas todavía algo diferentes.

Es importante no confundir el símbolo © utilizado en casi todos los países con estos dos sistemas de Propiedad Intelectual. El símbolo © es una facultad (esto quiere decir que su empleo es potestativo, no obligatorio) que tiene el titular de un derecho de explotación para “avisar a terceros” (en lenguaje llano) de que si alguien quiere usar esa obra debe hablar primero con él, para lo que el titular tiene que poner su nombre, lugar y año de divulgación de la obra: art. 146 LPI. En fonogramas el símbolo equivalente es la (p).

## 2.3 Propiedad Intelectual y otras materias

A) Intimidad, honor e imagen: El autor debe tener en cuenta, no sólo los derechos de otros autores (no utilizar obras de terceros sin su debida autorización), sino también los derechos personales de quienes se puedan ver afectados por el objeto de su obra: narración de hechos, retratos, referencias al ámbito de las personas por cualquier medio y forma... pues estos derechos constituyen uno de los límites a la libertad de expresión del autor y del artista. El art. 18 CE otorga a los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, el rango de fundamentales, con una tutela especialmente reforzada, y su protección se encuentra regulada por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

B) Publicidad: La regulación se encuentra en la Ley 34/1988, de 11 noviembre, de Publicidad:

- *Artículo 5.* Para determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes, entre otras, a los derechos de propiedad industrial o intelectual del anunciante.
- *Artículo 22.* Contrato de creación publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga en favor de un anunciante o agencia a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario.
- *Artículo 23.* Las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

Los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumen, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo.

C) Haremos una referencia, por último, a la Ley 34/2002, de 11 julio, sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que prevé la ley aplicable a la contratación electrónica fijando el momento y lugar de celebración de esos contratos, y en concreto estableciendo su aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro Estado miembro de la UE o Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España y los servicios afecten a derechos de propiedad intelectual o industrial.

## 3. Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

Se trata, en ambos casos, de derechos de exclusiva, que otorgan a su titular la posibilidad de actuar en vía jurisdiccional y administrativa para tutelar sus derechos y perseguir las violaciones e infracciones de éstos, en todas sus formas: falsificación, defraudación, usurpación, plagio, imitación, etc. Mientras que los derechos de autor y otros derechos de PI operan en la esfera del Derecho Civil, los derechos de Propiedad Industrial son derechos de uso o explotación cuya protección se extiende al comercio y la industria en todas sus manifestaciones (esfera del Derecho Mercantil).

### 3.1 Diferencias

#### PROPIEDAD INTELECTUAL

##### *Aportaciones al mundo de la literatura y del arte*

- No puede recaer sobre ideas, solo se protege la forma, la expresión externa. De la idea convertida en obra solo es objeto de propiedad intelectual la forma.
- Se protege con independencia del nivel creativo: principio de irrelevancia del mérito.
- Se protege la forma con independencia de la aplicación de la obra. El título de una película o el nombre de un personaje se protege como parte de la obra.
- Se protege con independencia de que sea o no explotada.
- Régimen adquisitivo de los derechos: el autor los adquiere sólo por el hecho de su creación, sin necesidad de cumplir requisito adicional alguno. No es necesario el registro (aunque si conveniente).

#### PROPIEDAD INDUSTRIAL

##### *Aportaciones al mundo de la técnica y de la industria*

- Sí protege las ideas, soluciones y contenidos intelectuales exteriorizados en alguna medida que las haga comprensibles, se protege la técnica, formulas etc.. Se protege la idea convertida en descripción o en invención plenamente realizada.
- Se protege tras un examen del grado de novedad.
- Se protege la aplicación en el mundo comercial y la capacidad de identificación (el título de una película registrada como marca o el nombre de un personaje)
- Si no es explotado o usado puede caducar o puede ser explotado por un tercero que consiga licencia para ello.
- Régimen adquisitivo de los derechos: nace con la inscripción registral para cuya obtención deben cumplirse una serie de requisitos legales y la previa aprobación o concesión por los organismos competentes.

### 3.2 Coexistencia y compatibilidad

El art. 3.2 LPI declara que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial.

Norma que reitera el art. 10.1.e) LPI cuando dice “..... y demás obras plásticas sean o no aplicadas”. La propiedad intelectual puede recaer en cualquier obra con independencia de su destino. El hecho de que sea aplicada no es inconveniente para ello. En el mismo sentido la D. Adicional Décima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección del Diseño Industrial, establece que la protección que reconoce esta ley es independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la LPI.

Otra prueba de la coexistencia y reconocimiento entre ambos ordenamientos es el art. 9.1.c de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que prohíbe registrar como marca, sin la debida auto-



rización del titular de un derecho anterior, “los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los recogidos en los arts. 6 y 7”. Así pues no se podrá inscribir como marca una parte de una obra protegida por el derecho de propiedad intelectual como puede ser un título, un verso o un dibujo.

### 3.3 Secretos industriales. Confidencialidad

Las ideas no son protegibles por la PI: nadie puede monopolizar ni poseer en exclusiva una idea. El mecanismo de protección de la PI entra en juego en el momento en que esa idea es convertida por alguien en algo con forma, en una obra.

En ocasiones en el proceso de producción o creación (desde la idea en estado puro hasta la realización de la obra protegida) es necesario poner en conocimiento de otros las ideas o el proyecto ideado (para buscar financiación, proponer colaboraciones, recabar autorizaciones...). En estos casos desde el punto de vista de la PI cualquiera puede apropiarse del proyecto o de la idea y desarrollarlo por su cuenta, por lo que, para protegerlo, habrá que acudir a otras técnicas jurídicas, como firmar un acuerdo de confidencialidad, protocolizar mediante documento notarial el proyecto, depositar una copia ante notario, levantar acta de las reuniones con descripción del proyecto, finalidad de la conversación y la obligación de guardar secreto, etc. En cada caso hay que estudiar la mejor y más segura forma de salvaguardar los intereses del autor de la idea.

Así, en las ocasiones en que se habla de propiedad intelectual debe hacerse referencia a la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre competencia desleal, pues nos proporciona un importante instrumento para proteger las ideas antes de que se conviertan en obra protegible por la PI.

La Ley de Competencia Desleal establece, en su art. 11, que “la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva (como son los derechos de propiedad intelectual e industrial) reconocido por la ley”, pero también en su art. 13 califica como desleal e ilícita la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales, o de cualquier otra especie de secretos empresariales, a los que se haya tenido acceso bien legítimamente pero con deber de reserva, o bien ilegítimamente. Por ello es recomendable proteger la idea que debemos compartir mediante un pacto de confidencialidad.

La Ley de Competencia Desleal considera ilícita, asimismo, la adquisición de secretos empresariales por medio del espionaje, o de procedimientos análogos.

También se califican de desleales: la inducción a los trabajadores de una empresa competidora para que infrinjan sus obligaciones contractuales con su empleador; y el aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena siempre que tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o vaya acompañado de engaño o fraude.

La jurisprudencia señala que ninguna empresa tiene un derecho exclusivo sobre su actual clientela. Pero reconoce también que la captación de clientela por parte de las empresas competidoras es desleal cuando se consigue mediante maniobras incorrectas, incluyendo el aprovechamiento, con ánimo de lucro, de la información industrial o comercial obtenida ilícitamente.

### 3.4 Los derechos de propiedad intelectual

- A) Los DERECHOS DE AUTOR (*copyright*) protegen las creaciones científicas, literarias y artísticas, atribuyendo al autor el derecho de explotación exclusiva por el simple hecho de su creación. Abarcan derechos morales y patrimoniales. Entre otras pueden ser objeto de estos derechos las obras literarias, musicales, pinturas y esculturas, de arquitectura, mapas, gráficos, dibujos, fotografías, películas, grabaciones audiovisuales, emisiones de radio y de TV, y, asimismo, las bases de datos en los términos del art. 12 LPI.

Son también objeto del derecho de autor los Programas de Ordenador. La LPI considera autor del programa a la persona o personas naturales que lo hayan creado, o a la persona jurídica que sea contemplada como titular en los casos previstos por la ley (art. 97.1). Si el programa es una obra colectiva tendrá la consideración de autor (salvo pacto en contrario) la persona, natural o jurídica, que la edite y divulgue bajo su nombre (art. 97.2 LPI). Cuando el programa de ordenador sea creado por un trabajador asalariado, en el ejercicio de sus funciones, o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación del programa corresponde en exclusiva al empresario, salvo pacto en contrario (art. 97.4 LPI).

#### 1. Derechos morales del autor (art. 14 LPI)

- A decidir si la obra ha de ser divulgada o no, de qué manera, y si la divulgación ha de hacerse con su nombre, con seudónimo, o de forma anónima.
- A exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra (derecho de paternidad).
- A exigir el respeto a la integridad de la obra, e impedir cualquier alteración, modificación, o deformación que perjudique sus intereses.
- A modificar la obra en cualquier momento, a retirarla del comercio y a acceder al ejemplar único de la obra.

#### 2. Derechos patrimoniales del autor

##### 2.1 Derechos de explotación de la obra

- 2.1.1 Reproducción (art. 18 LPI): es la fijación de la obra, por cualquier método, en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias, totales o parciales: edición de libros, realización de copias de películas, fabricación de fonogramas, digi-

talización de obras de cualquier tipo... Realizar copias de una obra protegida, sin consentimiento del titular del derecho, es una infracción legal. Esto vale para obras literarias, artísticas, musicales, audiovisuales..., y para programas de ordenador.

2.1.2 Distribución (art. 19 LPI): es la puesta a disposición del público del original o de copias de una obra, de cualquier forma; incluye las modalidades de venta, alquiler (mediante precio), préstamo (gratuito), y conlleva siempre la entrega o reparto de ejemplares o copias de la obra. Incluye necesariamente la incorporación de la obra a un soporte físico que permita su comercialización.

2.1.3 Comunicación pública (art. 20 LPI): es cualquier acto mediante el que una pluralidad de personas tiene acceso simultáneo (o puede tener potencialmente acceso) a la obra sin previa distribución de ejemplares o copias entre dichas personas. No existe comunicación pública si se celebra dentro de un ámbito estrictamente doméstico, no conectado a una red de difusión de cualquier tipo.

La Ley 23/2006 incorpora, como una modalidad de comunicación pública, el derecho de puesta a disposición del público de obras, de forma que cualquiera pueda acceder a ellas en el lugar y momento que elija. Se trata de una figura relativamente nueva, estrechamente relacionada con el uso de las nuevas tecnologías (p. ej. a través de un ordenador y conexión a Internet, puesta a disposición electrónica; o a través de los servicios de TV interactiva, por cable o satélite).

2.1.4 Transformación (art. 21 LPI): La transformación de la obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. La enumeración no es cerrada, puede incluir cualquier cambio o modificación (revisiones, compendios, resúmenes, actualizaciones, extractos, anotaciones...). Los derechos de PI de la obra transformada corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente.

2.1.5 Puesta a disposición: La Directiva 2001/29/CE regula un nuevo derecho de explotación. Se trata del derecho de puesta a disposición del público de las obras, de forma que cualquiera pueda acceder a ellas en el lugar y momento que elija. Está extendida la opinión de que se trata de un derecho de explotación nuevo, estrechamente relacionado con el uso de las nuevas tecnologías (p. ej. a través de un ordenador y conexión a Internet, puesta a disposición electrónica; o a través de los servicios de TV interactiva, por cable o satélite).

## 2.2. Derechos de remuneración

2.2.1 Derecho a remuneración por copia privada (art. 25 LPI): La reproducción realizada exclusivamente para uso privado del copista mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos de obras no divulgadas en forma de libros o publicaciones, fonogramas, videogramas, o de otros soportes, que cuenta con la cobertura del art. 31.1.2º LPI, lleva aparejada una remuneración equitativa y única por cada una de las modalidades de reproducción mencionadas, en favor de los autores de las obras explotadas públicamente en alguna de esas formas.

2.2.2 *Derecho de participación (art. 24 LPI): Los autores de obras de arte gráficas o plásticas tienen derecho a percibir del vendedor una participación (proporcional) en el precio de toda reventa que de las mismas se realice en pública subasta, en establecimiento mercantil, galerías de arte, o con intervención de un agente o marchante.*

2.2.3 El art. 90 LPI reconoce a los autores de obras audiovisuales y musicales una serie de derechos de remuneración. Se trata de compensaciones reconocidas a los autores como consecuencia de ciertas presunciones de cesión de derechos, establecidas por la LPI (arts. 88 y ss.), en el uso de la obra audiovisual y musical. Estas normas garantizan el derecho del autor a obtener una remuneración equitativa fijada en defecto de acuerdo o pacto.

TABLA 1

## DERECHOS DE AUTOR

CONTENIDO	OBJETO	PLAZO	CÓMPUTO DEL PLAZO
<b>Derecho a:</b>	· Reconocimiento autoría.	· Imprescriptible.	
	· Integridad obra.	· Imprescriptible.	
	· Decidir la divulgación y su forma.	· 70 años.	· Desde 1 de enero siguiente al fallecimiento.
	· Modificación.	· Vida autor.	
	· Retirada.	· Vida autor.	
	· Acceso al ejemplar único.	· Vida autor.	
<b>DE EXPLOTACION:</b>	· Obra de autor (persona física) conocido.	· 70 años.	· Desde el 1 de enero del año siguiente al fallecimiento del autor.
	<b>Derecho a autorizar la:</b>		
	· Reproducción.	· 70 años.	· Desde 1 de enero año siguiente a la divulgación.
	· Distribución.		
	· Comunicación pública.	· 70 años.	· Desde la creación.
<b>DE REMUNERACIÓN:</b>	· Transformación.	· Obra anónima, o seudónima, programa de ordenador de autor persona jurídica, no divulgada lícitamente.	
	· Obras en colaboración.	· 70 años.	· Desde 1 de enero año siguiente al fallecimiento del último de sus coautores.
	<b>Derecho a cobrar por:</b>		
	· La reventa de obras plásticas	· Obras colectivas que no identifiquen a los autores.	· Desde el 1 de enero siguiente a la divulgación.
	· La "copia privada"		
<b>PATRIMONIALES</b>	· El alquiler de videogramas y fonogramas.	· Obras colectivas que identifiquen a los autores.	· Desde el 1 de enero siguiente al fallecimiento del último autor superviviente.
	· La comunicación pública de obras audiovisuales.	· Obras publicadas por partes.	· Los plazos se computan por separado para cada parte.
		· 70 años.	

- B) Los DERECHOS CONEXOS o afines protegen las interpretaciones o ejecuciones de obras originales, las grabaciones de obras musicales y audiovisuales, las emisiones de radio, y las bases de datos, sean electrónicas o no.

## 1. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes

### 1.1 Morales (art. 113 LPI).

### 1.2 Patrimoniales:

1.2.1 De explotación: de autorizar la fijación de sus actuaciones, su reproducción, su comunicación pública, y de autorizar su distribución en cualquier soporte (arts. 106-109 LPI).

1.2.2 De remuneración: por copia privada, por alquiler, por comunicación pública, y por retransmisión por cable.

## 2. Derechos de los productores

2.1 Productores de fonogramas: derechos de reproducción, de distribución, y de comunicación pública de las grabaciones sonoras, además de derechos remuneratorios (arts. 114 y ss. LPI).

2.2 Productores de grabaciones audiovisuales: derechos de reproducción, de distribución, y de comunicación pública de estas grabaciones, además de derechos remuneratorios (arts. 120 y ss. LPI).

## 3. Otros Derechos

3.1 Derechos de las entidades de radiodifusión.

3.2 Derechos sobre las meras fotografías.

3.3 Derechos sobre las producciones editoriales.

3.4 Derecho “sui generis” sobre las bases de datos.

## Los derechos de propiedad industrial

Una **patente** es un título expedido por el Estado que reconoce a una persona el derecho a explotar en exclusiva la invención patentada, y de dar al comercio, o poner en venta, los objetos fabricados con arreglo a ella, impidiendo a otros su fabricación, venta o distribución sin consentimiento del titular del derecho. A cambio, la patente es pública y de general conocimiento (su registro es obligatorio).

Inventión es cualquier solución nueva de un problema técnico, apta para concretarse en realizaciones útiles en el campo industrial o comercial. Puede referirse a productos o a procedimientos.

*Existe una amplia y detallada regulación, tanto en la vertiente interna (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), como en la vertiente externa (patente europea, patente internacional).*

- Requisitos: novedad, la invención no ha de estar comprendida en el estado de la técnica.  
actividad inventiva, la invención no se limita a un desarrollo evidente u obvio del estado de la técnica  
aplicable en la actividad industrial, ejecutable o repetible en forma seriada, para uso industrial.  
patentable: algunas materias están excluidas de la posibilidad de beneficiarse de la protección por medio de patentes (teorías científicas, obras de arte, programas de ordenador, procedimientos de clonación o modificación genética).

Un **modelo de utilidad** otorga a un inventor el derecho exclusivo de explotar una invención por un tiempo determinado, si bien más corto y breve que en el caso de las patentes. Es una forma de protección más flexible, menos costosa, con requisitos menos exigentes, pero por un plazo más limitado.

Un **diseño** es la apariencia o aspecto exterior de una parte o del conjunto de un producto. Puede ser cualquier rasgo distintivo, bidimensional o tridimensional: forma, textura, material, configuración...

Presenta dos notas distintivas: es una forma, la forma externa dada al producto; y está hecho para su aplicación industrial.

Un diseño se protege cuando reúne dos características: novedad y singularidad.

En España, la regulación del Diseño se encuentra contenida en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que exige la inscripción en el Registro de Diseños de la O.E.P.M. para una protección integral y segura, con plenas garantías.

Una **marca** es cualquier signo (susceptible de representación gráfica) mediante el cual una empresa identifica sus productos o sus servicios, y los distingue de los que ofertan sus competi-

dores. El concepto es muy amplio: abarca las palabras, letras, símbolos, números, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, etc., y cualquier combinación de ellos.

En España, la regulación en materia de marcas y signos distintivos se encuentra contenida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, desarrollada por el R. Decreto 687/2002, de 12 de julio. Como regla general, es obligatoria la inscripción de las marcas en el Registro público correspondiente. El derecho exclusivo sobre la marca se adquiere cuando ha quedado válidamente registrada.

Para registrar una marca ésta debe cumplir ciertas condiciones:

- debe ser distintiva, diferenciar e identificar el producto.
  - no debe conducir a engaño ni confusión.
  - no puede describir el producto o servicio.
  - no debe incurrir en las prohibiciones previstas en la ley.
- **Certificados de registro para las topografías de semiconductores**

Se entiende por producto semiconductor la forma final o intermedia de cualquier producto que reúna estas tres características:

- a) estar constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor,
- b) tener una capa o más de materiales conductores, aislantes, o semiconductores, y
- c) estar destinado a desarrollar una función electrónica.

Las funciones de estos productos dependen en gran medida de sus topografías. La estructura y disposición tridimensional de sus elementos, así como de las distintas capas que componen el circuito integrado, constituyen su “mapa” o topografía, y son resultado directo de un trabajo de diseño original. El coste del diseño es elevado, pero no así el coste de fabricación.

Para defender los derechos de los creadores de topografías de semiconductores se aprobó la Ley 11/1988, de 3 de mayo, luego desarrollada por R. Decreto 1.465/1988, de 2 de diciembre. En esta ley se regulan derechos exclusivos de reproducción, y de explotación comercial de dichos productos, en beneficio de sus creadores, y siempre que sean el resultado del esfuerzo intelectual de éstos y no sean productos corrientes en el sector. La protección jurídica de las topografías de semiconductores exige su inscripción en el Registro de la O.E.P.M.

- **Protección de los productos medicinales y vegetales**

*El Reglamento CEE 1.768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, regula la creación de un Certificado Complementario de protección para los medicamentos. Su finalidad es alargar la dura-*

*ción del plazo de protección para estos productos, más allá del tiempo previsto en la normativa general de patentes.*

Todo principio o componente activo de un medicamento puede acogerse a esta extensión de la protección si reúne dos condiciones:

- a) si está protegido por una patente de base vigente en el territorio de un Estado miembro de la UE, y
- b) si cuenta con una autorización administrativa de comercialización en vigor, como primera autorización.

El único efecto del Certificado es conferir los mismos derechos que daba la patente de base, para los usos ya autorizados, por un plazo adicional que en ningún caso podrá superar los cinco años. La ampliación del plazo de protección pretende recuperar el tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud de la patente y la concesión de la autorización para comercializar el medicamento.

La Ley 3/2000, de 7 de enero, regula el régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. El reconocimiento y protección del derecho de quienes obtienen nuevas variedades vegetales se articula con la expedición de un título oficial de obtención vegetal, siempre que la variedad sea nueva, distinta, homogénea, y estable.

Obtendor es quien ha creado o descubierto y desarrollado una variedad vegetal, y sus causahabientes. El conjunto de derechos que el título de obtención vegetal confiere a su titular se denomina “derecho de obtendor”.

Entre estos derechos se encuentran el de producción y reproducción, el de acondicionamiento a los fines de su reproducción, el de oferta en venta y cualquier forma de comercialización, exportación, importación, etc. Estos derechos pueden ser limitados por razones de interés público, por el Consejo de Ministros, en los términos del art. 17 de la Ley. La duración del derecho de obtendor es de veinticinco años. El título de obtención vegetal es transmisible por cualquier medio admitido en Derecho, y su titular puede conceder licencias de explotación de la variedad vegetal objeto del mismo.

#### **4. La transmisión de los derechos de Propiedad Intelectual**

A diferencia de lo que ocurre en el sistema del “copyright”, en el sistema de derechos de autor o continental no se admite la posibilidad de transmisión de la PI como un todo unitario, porque siempre permanecen en poder del autor derechos morales y, en algunos ordenamientos, derechos de remuneración.



La transmisión de los derechos puede ser “mortis causa” o “inter vivos”. Vamos a referirnos solamente a esta última modalidad, la transmisión contractual.

Sólo puede transmitirse, mediante el correspondiente negocio jurídico, el contenido patrimonial de la PI: los derechos de autorizar o prohibir determinada modalidad de explotación.

#### 4.1 La importancia del contrato

Es necesario analizar la actividad o proyecto que se va a acometer para determinar qué derechos de PI requiere la actividad, y de quién hemos de recabarlos, en su caso, lo que nos permitirá redactar el contrato con la precisión requerida.

El vehículo general para la transmisión de derechos de explotación es el contrato, pero su régimen jurídico está sometido a ciertas prescripciones que alejan en cierta medida esta contratación del ámbito de la plena autonomía de la voluntad.

Como principios generales que informan dicha regulación encontramos:

- Su carácter tuitivo: los beneficios que se reconocen en el Título V del Libro I de la LPI, sobre transmisión de derechos, a favor de los autores y sus derechohabientes son irrenunciables.
- La obligada contratación por escrito: toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliera esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato.

La importancia de pactar un contrato por escrito deriva de la necesidad de definir claramente el uso autorizado, pues el alcance de la transmisión está sometido a interpretación restrictiva: el contrato ha de definir con exactitud quién, cómo, dónde, cuándo y para qué puede usarse la obra.

A continuación examinamos cada una de estas precisiones, las restricciones que la regulación legal impone al contenido de las cláusulas contractuales, y las consecuencias de su ausencia.

- A. La concreta obra objeto de explotación (desde el más simple prospecto hasta el más complejo de los diseños) : son nulas las estipulaciones por las que el autor cede los derechos de explotación respecto al conjunto de su obra que pueda crear en el futuro (art. 43.3 LPI).

También son nulas las cláusulas por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro (art.43.4 LPI).

- B. El contenido de la cesión. Es muy importante especificar este aspecto pues, según el art. 43.1 LPI, la cesión queda limitada únicamente:

1. Al derecho o derechos expresamente cedidos (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, o puesta a disposición).
2. A las modalidades de explotación expresamente previstas. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquélla que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo (art. 43.2 LPI). Tienen que ser modalidades conocidas en el tiempo de la cesión. Son nulas las cláusulas por las que se transmitan derechos de explotación por modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión: art. 43.5 LPI.

Conviene expresar la finalidad de la cesión pues en caso de duda servirá para delimitar su contenido. Debe recordarse que la cesión abarca sólo aquellos derechos de explotación y utilizaciones de la obra que se hayan previsto expresamente.

- C. El plazo de la cesión: la falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años (art. 43.2 LPI).
- D. El ámbito territorial de la cesión: su falta de mención limita la transmisión al país donde se firme el contrato (art. 43.2 LPI).
- E. El alcance de la cesión:
  1. Cesión en exclusiva (art. 48 LPI): si la cesión es en exclusiva debe pactarse así expresamente (pues no se presume) y atribuye en este caso al cesionario, dentro del ámbito al que se refiera la cesión, la facultad de explotar la obra con exclusión de toda otra persona, comprendido el propio cedente. Confiere al cesionario legitimación para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido; y constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida.
  2. Cesión no exclusiva (art. 50 LPI): el cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión, en concurrencia con otros cesionarios y con el propio cedente.
- F. La transmisibilidad de la cesión: el contrato ha de contemplar si el cesionario a su vez puede o no ceder a un tercero, pues las cesiones en exclusiva atribuyen al cesionario la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros, salvo pacto en contrario (art. 48 LPI). Pero nada impide establecer tal pacto en contra de modo que sea intransmisible. Es incluso posible que el autor consienta expresamente en el contrato la transmisión de la cesión en exclusiva a un tercero (art. 49 LPI). Si el cesionario cede en exclusiva a un tercero sin consentimiento del autor es responsable solidario con el nuevo cesionario de las obligaciones de la cesión.

La cesión no exclusiva no es transmisible, excepto cuando la transmisión obedezca a la disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria (arts.49 y 50 LPI).

- G. La contraprestación por la cesión de derechos de explotación: como norma general la remuneración debe ser proporcional a los beneficios que se obtengan de la explotación de la obra, si bien la propia LPI establece excepciones recogiendo supuestos concretos de pago a tanto alzado.

## 4.2 Contratación en el ámbito laboral

La transmisión al empresario de los derechos del autor asalariado se regirá por lo pactado en el contrato (art. 51.1 LPI), lo que nos remite a lo antes expuesto sobre la importancia de la claridad y precisión del contrato. A falta de pacto escrito, se presume que los derechos de explotación han sido cedidos por el trabajador en exclusiva, y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral (art. 51.2 LPI). Esta presunción admite prueba en contrario, y en todo caso se refiere solamente a la obra realizada en virtud de esa relación laboral y para su explotación en el marco de la actividad habitual de la empresa cesionaria:

- a) no abarca todas las obras realizadas en el centro de trabajo o durante la jornada laboral: por ejemplo, un ordenanza que compusiera música en su lugar de trabajo no transfiere sus derechos de explotación a su empleador.
- b) no ampara el uso de la obra fuera del ámbito del ejercicio de la actividad habitual de la empresa: los dibujos de un trabajador ilustrador de cuentos no puede el empresario cederlos a un tercero para ilustrar postales (art. 51.3 LPI: *“en ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores”*).

En el supuesto de la presunción se encuentran los trabajadores que realizan obras objeto de protección por la PI en el desarrollo de la actividad para la que fueron contratados, no aquellos otros trabajadores de plantilla que realizan algún tipo de colaboración protegida al margen del objeto de su contrato de trabajo.

Tampoco se encuentran en este supuesto los trabajadores pertenecientes a plantillas de terceras empresas (proveedoras de servicios o suministros, etc.) que realizan productos protegidos.

## 4.3 Contrato de encargo de obra

Presupuesto previo para cualquier transmisión de derechos es la existencia de la obra. En el proceso de creación puede ser necesaria la formalización de otro tipo de contratos regulados por normas distintas a las de la LPI, como es el de encargo de obra.

Llamamos contrato de encargo de obra al acuerdo entre el comitente (el que encarga la obra) y un tercero que puede ser directamente el autor, o una tercera empresa, para que realice determinada obra, bien para su disfrute personal (un retrato), bien para ejercer derechos de explotación sobre ella (el encargo de un diseño). Es un contrato que no viene regulado específicamente en la LPI, por lo que se aplican las normas generales del Código Civil para regular el contrato de arrendamiento de obra (art. 1.544 CC).

Cuando se encarga la realización de una obra protegible por la LPI deberá preverse el uso que de ella se va a hacer, para recabar las autorizaciones y/o cesiones necesarias para ello.

En primer lugar, resulta evidente la conveniencia de que el contrato de encargo se formalice por escrito. Ello resulta a veces obligatorio (es obligatorio cuando el encargo vaya acompañado de la cesión anticipada de algún derecho de explotación, como será lo habitual).

Es aquí aplicable todo cuanto se ha expuesto antes: cuanto más preciso sea el contenido del contrato más útil será. Entre otros extremos, conviene determinar el tipo, la calidad y el destino de la obra, los derechos de explotación cedidos, en su caso, el plazo de entrega de la versión única o primera, versiones adicionales exigibles en su caso, y desde luego el precio y/o la forma de remuneración proporcional.

Por ejemplo, si nuestra empresa decide encargar el diseño (con el fin de registrarlo en la O.E.P.M.) de un producto a otra empresa especializada, deberemos expresar en el contrato que dicha empresa se obliga a obtener, por sus medios, la cesión de todos los derechos patrimoniales del autor (en un primer momento los derechos de explotación pertenecen al diseñador por el hecho de ser el autor) para, a su vez, poderse los ceder a nuestra empresa, y ello en las condiciones de plazo, territorio, etc., que nos convengan y pactemos por escrito.

## 5. Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual: el Registro de la PI

Como ya hemos advertido, la protección de la obra por la PI nace con el mismo hecho de su creación, sin más requisitos. No es necesaria la inscripción en Registro de Propiedad Intelectual ni en ningún otro. La inscripción es voluntaria y no constitutiva de derecho alguno; por ello los registros de propiedad intelectual no tienen, a diferencia de los de propiedad industrial, un ámbito territorial en el que despliegan una eficacia constitutiva.

Ahora bien, el Registro es un importantísimo instrumento de prueba y de seguridad jurídica, ya que según el art. 145.3 LPI: *“ se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.”* El titular puede, mediante la inscripción de la obra, acreditar fehacientemente cada uno de los extremos objeto de la inscripción: su titularidad, la obra creada, la fecha... y el que adquiera un derecho

puede asegurar que lo está haciendo de su titular amparándose por la presunción de veracidad de que gozan los datos inscritos.

El registro es público, cualquiera puede pedir información sobre el contenido de las inscripciones en las siguientes condiciones:

- La publicidad de los asientos generales tendrá lugar mediante certificación, con eficacia probatoria, del contenido de los asientos. También puede darse publicidad, con valor simplemente informativo, mediante nota simple o acceso informático. Asimismo, y únicamente si el titular del registro considera suficientemente asegurada su conservación, podrá accederse a la consulta directa de los asientos.
- La consulta directa de los expedientes archivados en los registros, a excepción del contenido de la obra o creación, solamente podrá efectuarse, además de por el titular del derecho de propiedad intelectual, por terceros que acrediten un interés legítimo.
- La expedición de certificaciones y consulta de documentos contenidos en los expedientes, o del nombre del autor o coautores de las obras divulgadas mediante seudónimo, signo o anónimamente, quedará limitada a aquellas personas que acrediten un interés directo.
- Respecto a los programas de ordenador los únicos elementos de los expedientes susceptibles de consulta pública serán los que consten en el asiento registral correspondiente.

### ¿Qué se puede inscribir en el registro de PI?

Los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por la propiedad intelectual, así como los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos, actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a los derechos inscribibles.

### ¿Quién puede solicitar una inscripción?

- a) Los autores y demás titulares originarios de derechos de propiedad intelectual con respecto a la propia obra, actuación o producción.
- b) Los sucesivos titulares de derechos de propiedad intelectual.

Las solicitudes podrán efectuarse directamente o mediante representante.

## ¿Qué requisitos debe reunir la solicitud de inscripción?

Se presentarán en modelo oficial y deberán contener las siguientes menciones, así como acompañarse de los documentos siguientes:

- a) El nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio y, en su caso, cualquier otro medio de contacto, así como fotocopia del documento nacional de identidad (o de otro documento acreditativo de dicha identidad si se tratase de extranjeros) del titular o titulares de los derechos de propiedad intelectual y, en su caso, del solicitante si es persona distinta.

Tratándose de personas jurídicas habrán de aportarse, además de los indicados datos identificativos, en cuanto procedan, el título que acredite su personalidad jurídica y el Código de Identificación Fiscal.

- b) El objeto de propiedad intelectual.
- c) La clase de obra, actuación o producción.
- d) El título de la obra, actuación o producción.
- e) En caso de que la obra, actuación o producción hubiera sido divulgada, su fecha de divulgación.
- f) Una copia de la obra, actuación o producción y demás datos o documentos específicos según el tipo de obra.
  - Las categorías previstas por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual) son:
  - Obras literarias, científicas y dramáticas en general;
  - Composiciones musicales, con o sin letra;
  - Coreografías y pantomimas;
  - Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales;
  - Obras plásticas en general, sean o no aplicadas (esculturas, obras de dibujo y pintura, grabados y litografías, tebeos y cómics...);
  - Obras fotográficas;
  - Proyectos, planos y diseños de obras de arquitectura e ingeniería;
  - Maquetas;
  - Gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia;
  - Programas de ordenador;
  - Bases de datos;
  - Páginas electrónicas y multimedia;
  - Actuaciones de artistas-intérpretes o ejecutantes;

- Producciones fonográficas;
- Producciones de grabaciones audiovisuales;
- Meras fotografías;
- Producciones editoriales;
- Otras obras o producciones protegidas no incluidas en los apartados anteriores.

- g) El lugar y la fecha de presentación de la solicitud.
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.
- i) El justificante, en su caso, del abono de la tasa correspondiente.
- j) Otros requisitos específicos previstos para algunos tipos de obras.

### ¿Qué documentos hay que aportar para acreditar la transmisión de derechos?

1. Las solicitudes de inscripción de transmisión «inter vivos» de la titularidad de los derechos de explotación deben acompañarse de alguno de los siguientes documentos:
  - a) Copia auténtica de los documentos acreditativos de la transmisión o transmisiones, o copia simple de aquéllos, con legitimación de firmas efectuada por notario o por funcionario público del registro.
  - b) Documento acreditativo de la transmisión o transmisiones, firmado tanto por el cedente como por el cesionario y, en su caso, por los cedentes y cesionarios de las transmisiones anteriores.

El vigente Reglamento (R. Decreto 281/2003) ha reformado el anterior procedimiento registral introduciendo, como importante novedad, la supresión de la exigencia de documento público como requisito indispensable para la inscripción en el registro de los actos y contratos de transmisión y/o modificación de los derechos de propiedad intelectual.

2. Si el cambio de titularidad se produce por una fusión, escisión, resolución administrativa o decisión judicial, deberá acompañarse testimonio emanado por la autoridad pública que emita el documento, o copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por funcionario público del registro. De la misma manera se solicitará la inscripción o anotación de embargos y demás medidas judiciales.
3. La declaración para hacer constar que una obra determinada ha sido creada en virtud de relación laboral (arts. 51.2 y 97.4 LPI), deberá hacerla el propio autor asalariado, con legitimación de firma efectuada por notario o por funcionario público del registro.

4. En los supuestos de transmisiones «mortis causa» será necesario aportar la escritura pública de adjudicación y aceptación de la herencia, así como acreditar el pago del impuesto correspondiente, su presentación para la liquidación, o su exención.

### ¿Es automática la inscripción?

No es automática. El responsable del registro calificará, bien aceptando, bien estableciendo lo necesario para la subsanación de defectos, o bien denegando las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos que se pretendan inscribir.

La calificación y resolución se harán en función del contenido de los actos y contratos que se pretendan inscribir y de los asientos del registro.

Uno de los requisitos que debe respetar la inscripción es el tracto sucesivo; es decir, que los actos y contratos por los que se transmitan o modifiquen derechos de PI sólo podrán ser inscritos o anotados en el registro acompañando a la instancia el documento acreditativo de la transmisión que acredite que el cedente es el que figura como titular en el registro.

Las resoluciones se pueden recurrir, según los casos, en vía administrativa o civil.

### ¿La inscripción en el registro de PI es compatible con la inscripción en otro registro?

Los derechos de autor y otros de propiedad intelectual son compatibles y acumulables a otros derechos, por lo que también es posible la inscripción de los mismos en distintos registros. Por ejemplo, puede ser inscrito el derecho del autor de un diseño en el Registro de PI y el derecho de diseño industrial en la O.E.P.M.

La organización, funcionamiento y régimen de las inscripciones en el Registro de PI están regulados en los arts. 144 y 145 LPI, en el R. Decreto 281/2003, de 7 de marzo, y en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma (el modelo registral es descentralizado por lo que cada Comunidad Autónoma tiene, o puede tener, su registro territorial).



## Capítulo III

# LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL AL SERVICIO DEL SECTOR EMPRESARIAL

ABRIL ABOGADOS

pro-in



LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## 1. Propiedad intelectual y Crecimiento económico

La propiedad intelectual es un concepto jurídico cuyo contenido y función resulta para muchos confuso pese a tratarse de un elemento constante en nuestra vida cotidiana. Todos los objetos o servicios que nos rodean son el resultado de sucesivas innovaciones que les han conferido la apariencia o funcionalidad actuales. Tomemos, por ejemplo el “fonógrafo perfecto” patentado por Thomas Alva Edison en 1877, precursor de los sistemas modernos de grabación y reproducción de sonidos, y que revolucionó al mundo.

El autor Manuel Albaladejo nos ofrece la siguiente definición de la Propiedad Intelectual: “Por derecho de propiedad intelectual se entiende el poder o conjunto de facultades que la Ley concede al autor de una obra científica, artística o literaria, sobre la misma. De forma que ésta queda sometida al señorío directo y exclusivo de aquél, que puede publicarla o no, modificarla, explotarla económicamente, y, en general, disponer de la misma en cualquier modo”<sup>1</sup>.

El origen de la Propiedad Intelectual<sup>2</sup> se sitúa en la ley Veneciana de 1474, que estableció por primera vez un sistema para proteger las invenciones por medio de patentes. Por su parte, la invención en el año 1440 de la imprenta con tipos móviles contribuyó a la creación del primer sistema de derechos de autor del mundo. Posteriormente, el industrialismo de finales del siglo XIX unido al proteccionismo de los gobiernos llevó a muchos países a la elaboración de las primeras leyes modernas de propiedad intelectual.

La internacionalización de propiedad intelectual se produciría con dos tratados fundamentales, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886.

Desde sus orígenes, la propiedad intelectual se fundamenta en dos principios esenciales. El primero, basado en el Derecho Natural, propone otorgar a las creaciones de la mente la misma protección otorgada a la propiedad tangible, el creador tiene el derecho a poseer y obtener un beneficio del resultado de la obra de su intelecto.

El segundo, se basaba en la promoción y fomento del desarrollo económico. El reconocimiento y la retribución de la titularidad de las invenciones y obras creativas es un estímulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento económico.

La industria necesita servirse de los distintos mecanismos de protección que otorgan las distintas modalidades de la propiedad intelectual e industrial. Serán la innovación, la calidad y el

---

<sup>1</sup> ALBALADEJO (Manuel), Derecho Civil. Derecho de Bienes, Barcelona, Editorial José María Bosch, Séptima Edición, Tomo 1, Volumen III, 1991. p.163.]

<sup>2</sup> Entendido en la acepción anglosajona, es decir comprendiendo los derechos de autor y los correspondientes a la propiedad industrial.

diseño lo que tendrá que impulsar las estrategias de las empresas y esa innovación, esa calidad y ese diseño sólo podrán tener un resultado óptimo si se acude a los mecanismos de protección otorgados por la Propiedad Industrial que aseguran que los esfuerzos en investigación y desarrollo de las empresas van a ser debidamente compensados y no se van a ver contrarrestados por los riesgos que conlleva el plagio desde el punto de vista de la innovación.

Los derechos en propiedad industrial, como forma de garantizar un monopolio de uso temporal, aparecen en el mundo económico como un incentivo para la innovación. Sin incentivos y premios económicos, y sin protección contra la violación, el uso inapropiado o la piratería de los derechos de los “inventores y empresarios”, entendiendo como tales los titulares del derecho de exclusiva, es improbable que se estimulen las inversiones para la innovación y el desarrollo de la capacidad creativa necesarias para el desarrollo cultural y económico.

Ese derecho de “exclusiva” no sólo asegura la inversión en el desarrollo de quien investiga, sino que también obliga a los demás agentes del mercado a esforzarse para intentar dar nuevas soluciones, sin infringir los derechos de exclusiva de un tercero, y por lo tanto fomenta el desarrollo y la investigación que conllevan, necesariamente, un mayor desarrollo de la industria y del país.

Es preciso tener en consideración que la verdadera dimensión de las “invenciones” se adquiere cuando las mismas son puestas en práctica y, especialmente, cuando se protegen y por lo tanto se adquiere un derecho de exclusiva sobre la misma. La experiencia demuestra que las empresas que poseen unos conocimientos técnicos especializados y comercializan productos o procedimientos patentados se encuentran en una posición más competitiva para incrementar o mantener sus cuotas de mercado, así como para emprender su internacionalización. Por tanto, el diseño de estrategias de propiedad industrial debe convertirse en parte integrante de los planes de negocio de las empresas y, por el contrario, no tratarse de forma separada o aislada.

No podemos dejar de destacar que el desarrollo de un producto o de una solución a un problema técnico sin la existencia de una protección pasa a formar parte de lo que habitualmente se llama “*dominio público*”, es decir que cualquier puede fabricar o comercializar libremente dicho producto y por lo tanto no otorga un valor añadido a quien ha investigado o “inventado” dicho producto, procedimiento o solución técnica.

Sin la protección que ofrece el sistema de patentes, ninguna empresa estaría dispuesta a efectuar la inversión necesaria para desarrollar una innovación, sabiendo que ésta puede ser utilizada inmediatamente por cualquier tercero sin que ello signifique una conducta perseguible judicialmente o una infracción a un derecho de exclusiva. Las patentes inscritas en el registro de la propiedad, aseguran la obtención de un derecho de exclusiva de los resultados de un proyecto de investigación y, con una correcta utilización de los fondos documentales de las oficinas de patentes, evitar que se repitan desarrollos ya efectuados, duplicando esfuerzos innecesariamente.

Yendo más lejos, los diferentes regímenes de protección jurídica de la innovación, sobrepasando su función de protección, cobran una importancia económica creciente en la conquista de los mercados de exportación, en la lucha contra las falsificaciones y en los casos de evaluación del valor de la empresa (por ejemplo en el caso de venta o de compra de participación).

A nivel estatal, los acuerdos de licencia y transferencia de tecnología constituyen una partida no desdeñable del comercio exterior.

A partir de la Ronda de Uruguay de la Organización Mundial de Comercio, se aborda igualmente el impacto de la propiedad intelectual en las relaciones comerciales y la necesidad de armonizar los sistemas nacionales de protección para garantizar los derechos de propiedad intelectual, ya que las diferencias de las legislaciones internas distorsionan gravemente el comercio internacional.

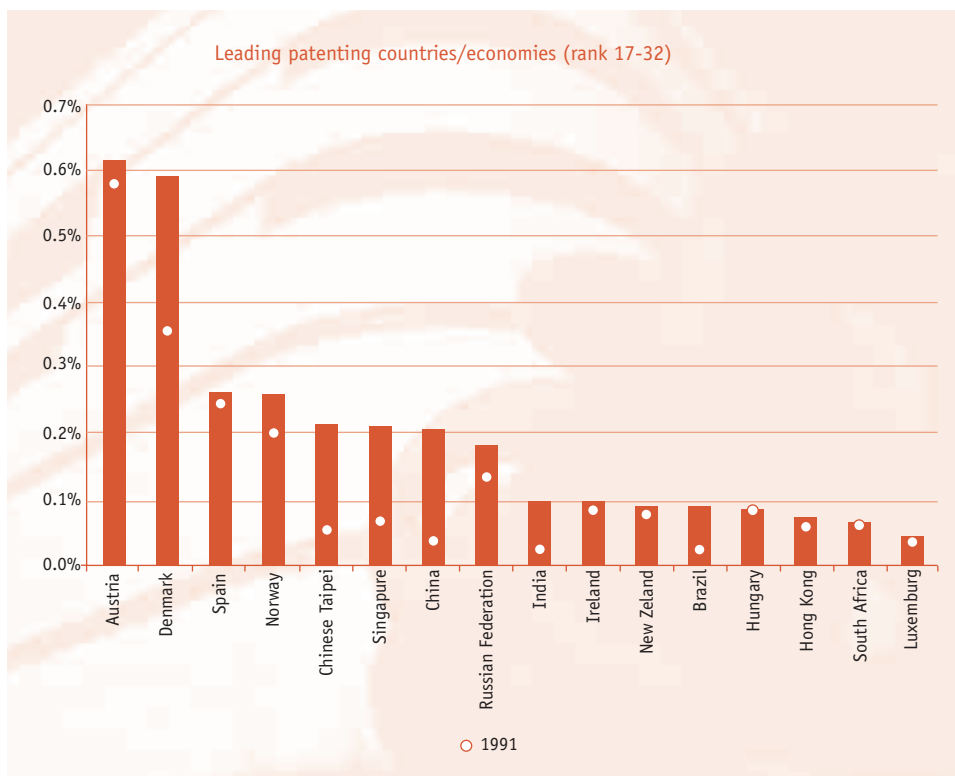
En un contexto en el que los mercados son cada vez más cambiantes y globales, la necesidad de proteger los productos o de afirmar y conservar la propiedad de los procesos e innovaciones, es de fundamental importancia para mejorar la posición competitiva de la empresa. A veces, la empresa que ha tardado años en desarrollar y madurar un producto se da cuenta que está siendo copiada por los competidores. También puede ocurrir que no puede introducirse en otro país con su propia marca, porque otros la han registrado allí su nombre.

Los beneficios más importantes de una adecuada protección de las “invenciones o creaciones” traen como consecuencia mayores incentivos para los inventores y empresarios, un mayor acceso a la tecnología y una mayor inversión nacional y extranjera en los esfuerzos de investigación y desarrollo.

Con carácter general podemos hablar de dos tipos de creaciones, las *creaciones técnicas*, que comprenden las invenciones que se identifican como “*patentes de invención*” y “*modelos de utilidad*” y las *creaciones estéticas o de forma* que comprenden los “*diseños industriales*”. En ambos casos la adecuada protección de dichas creaciones otorga a su titular un monopolio y un derecho de exclusiva por un periodo de tiempo en un ámbito geográfico determinado.

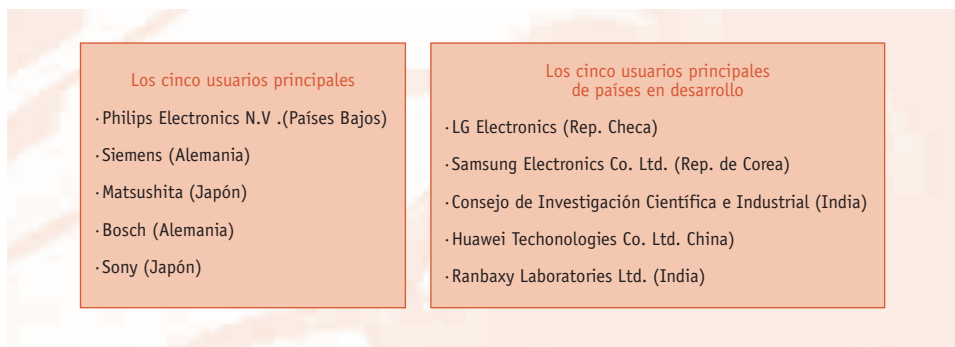
Los derechos de propiedad intelectual, por su parte, aportan el marco regulador y el incentivo necesario para que los esfuerzos y recursos invertidos en innovación, se vean recompensados con la obtención de ventajas frente a los competidores y, en definitiva, mayores retornos económicos. Es un hecho generalmente reconocido que el fomento de los procesos locales de innovación es un factor clave para el crecimiento económico estable a largo plazo. Se considera que la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual constituye un requisito previo para un sistema de innovación satisfactorio. Así, el número de registros de derechos de propiedad intelectual se ha convertido en medida objetiva empleada para medir el grado de innovación y desarrollo de las naciones, así como el éxito y potencial de las empresas.

GRÁFICO 2



Fuente: OECD, Base de Datos de Patentes, Septiembre de 2004.

GRÁFICO 3



Fuente: OMPI "PCT 1 millón y sigue"

A nivel microeconómico, los derechos de propiedad intelectual pueden estimular el crecimiento de dos maneras: primera, proporcionando la estructura de incentivos adecuada para alentar la innovación, y segunda, estableciendo un marco para la difusión del conocimiento tecnológico entre los países y las industrias. Las compañías exportadoras tienden a basar sus decisiones de exportación en la existencia de un sistema de protección de la propiedad intelectual en el país, o países, de destino y en el rigor adecuado de estos derechos y la facilidad para hacerlos cumplir.

Si se analiza la relación comercial de los derechos de propiedad intelectual, resultan relevantes dos efectos microeconómicos contrapuestos: el efecto de “poder de mercado” y el efecto de “expansión de mercado” (*Maskus, Penubarti, 1995*). Una protección más fuerte de la propiedad intelectual en los mercados nacionales puede reducir la elasticidad de la demanda a la que se enfrentan los importadores, ya que les da un tipo de poder de mercado monopolístico. Esto anima a las compañías a importar en el mercado en cuestión (efecto de “poder de mercado”).

Por otra parte, el efecto de “expansión de mercado” aumenta la demanda para el importador extranjero cuando está conquistando nuevos mercados, incrementando así sus ventas. Ambos efectos pueden estar relacionados con el tamaño del país. Se considera que el efecto de poder de mercado es más fuerte en países pequeños, mientras que el efecto de expansión de mercado es, por definición, más fuerte en países grandes. (*IPTS Report “Innovación y protección de patentes en los países candidatos” - Nikolaus Thumm*)

Los derechos de propiedad intelectual facilitan y promueven igualmente el intercambio de tecnología. La tecnología extranjera ayudará probablemente a eliminar los desfases tecnológicos, allá donde existan, y la tecnología transferida contribuirá también a reforzar la innovación local.

Los derechos de propiedad intelectual son pues una parte importante del marco institucional necesario para promover el comercio internacional, promueven el intercambio de tecnología y ayudan a reducir las distancias tecnológicas.

Sin lugar a dudas hay una relación muy directa entre el desarrollo en propiedad industrial e intelectual y el desarrollo de un país. Si intentamos recordar diez de las marcas más importantes a nivel mundial sin lugar a dudas las mismas estarán directamente relacionadas con los principales países en desarrollo y aquellos en los cuales los derechos se pueden ejercitar con absoluta transparencia y celeridad, en otras palabras en países en donde hay un importante desarrollo innovador y de investigación y en los que la propiedad intelectual, en su acepción anglosajona, adquiere una real relevancia como motor de desarrollo.

GRÁFICO 4



Fuente: Actualidad Económica-Interband

No podemos negar que estas marcas son reconocidas, y como tal son bienes inmateriales de un importante valor económico, y todas ellas tienen su origen en los países considerados como más desarrollados del mundo. Asimismo, es de destacar, que todas ellas surgen de la innovación, algunas desde el punto de vista tecnológico, y otras en la implementación de nuevos sistemas comerciales o de distribución.

## 2. ¿Por qué es importante para la empresa invertir en innovación?

La innovación es el “conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización”<sup>3</sup>.

La globalización económica hace de la inversión en innovación un elemento esencial para la supervivencia y necesaria diferenciación en mercados cada vez más competitivos.

Pese a la tendencia común de asociar la innovación empresarial a la tecnológica, las innovaciones pueden versar sobre la estructura organizativa de las empresas, nuevas e innovadoras soluciones de marketing, elaboración de nuevos métodos de comercio o incluso en una combinación

<sup>3</sup> Pavón y Goodman.

de marketing y tecnología. Ejemplos de innovación en conceptos empresariales, son empresas como *Dell*, *ING Direct*, *IKEA*, que han ideado distintas fórmulas de acercamiento a sus clientes, modificando la cadena de distribución y reduciendo costes.

No obstante, la necesaria capacidad de innovación no tiene por qué materializarse únicamente en cambios substanciales y revolucionarios (*innovación radical*), pudiéndose basar en mejoras graduales dentro de la estructuras y productos existentes (*innovación incremental*).

Con independencia de la política de innovación elegida, las empresas deben adaptarse al ritmo sin precedentes de los cambios que se producen en su entorno. La adopción de políticas y estrategias innovadoras permitirá por su parte a las empresas la obtención de ventajas competitivas, que se traducirán en mayores rentas generadas, lo que permitirá la mejora de sus recursos internos. Estos, a su vez, servirán de apoyo para que la empresa desarrolle y promueva su dinámica innovadora.

La globalización permite que productos, servicios y soluciones lleguen a los mercados de manera rápida y constante y que el capital circule a velocidades vertiginosas en busca de nuevos proyectos para la obtención de mayores beneficios en tiempos más reducidos. Ante la actual situación, la supervivencia y diferenciación de las empresas pasa por el mantenimiento y gestión estratégica de una potencial ventaja competitiva sostenible en el tiempo: la capacidad de innovación continua.

Las inversiones en innovación son necesarias para la supervivencia de las empresas en una economía globalizada y resultan, además, muy rentables a las empresas. Dentro de las políticas innovadoras de las empresas resulta, no obstante, esencial establecer adecuadas estrategias de protección de los resultados de las investigaciones a través de los derechos de propiedad intelectual, que permiten rentabilizar los esfuerzos de las inversiones efectuadas, así como una diferenciación en un mercado cada día más competidor.

Y la importancia que tiene la inversión en desarrollo no sólo es relevante en relación con el empresario, sino también con el país. Debemos recordar que la incorporación de nuestro país a la Unión Europea estuvo condicionada por la actualización inmediata de nuestra legislación en propiedad industrial, especialmente en relación con las patentes de invención. Esto se vio reflejado de forma automática en nuestra legislación, desde el año 1929 estaba en vigor el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) y tras la incorporación a la UE en 1985 en el año 1986 vio la luz, posiblemente de forma precipitada, la actual Ley de Patentes (Ley 11/1986 de 20 de marzo) que sin lugar a dudas nos permitió entrar en lo que podemos llamar “*el primer mundo de la propiedad industrial*”, independientemente de que todavía nos queda mucho camino por andar, no tanto desde el punto de vista estrictamente de legislación, sino en la especialización de los juzgados que deban resolver este tipo de situaciones.

Es patente la relación entre legislación adecuada y desarrollo industrial de un país, el EPI (antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial) no otorgaba la protección al inventor, sino que facilitaba la existencia de supuestos derechos de exclusiva fundados en la solicitud sin tener en cuenta la actividad investigadora e inventiva del titular, por ejemplo se reconocían las paten-



tes de cobertura que evitaban el cese inmediato de la usurpación de un derecho de un tercero mientras no se discutiera la validez de dicha patente “usurpadora”, es decir que se “legalizaba” la copia de “inventos de terceros”, especialmente en relación con los extranjeros.

### 3. Capacidad innovadora y competitividad

“...la compañía que exitosamente implanta una nueva o mejor manera de competir, es porque ésta continúa en sus actividades con obstinada determinación, frecuentemente de cara al criticismo agrio y obstáculos graves. De hecho, para tener éxito, la innovación nos impone presión, necesidad e inclusive adversidad, quedando claro que el temor de pérdida frecuentemente es más poderoso que la esperanza de ganar...” (Dr. Michael Porter, Premio Nóbel, economista y profesor de la Escuela de Administración Comercial de la Universidad de Harvard)

El término innovar etimológicamente proviene del latín *innovare*, que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994). A su vez, en el lenguaje común innovar significa introducir un cambio. El diccionario de la Real Academia Española (1992) lo define como “mudar o alterar las cosas introduciendo novedades” (Castro Martínez y Fernandez de Lucio, 2001).

Existen múltiples definiciones del término innovar; éstas son algunas de ellas:

- “La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. Este proceso está compuesto por dos partes no necesariamente secuenciales y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas. Una está especializada en el conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado” (CONEC, 1998, citado por Castro Martínez y Fernandez de Lucio, 2001).
- “La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente (...) Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un ‘recurso’. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico” (Peter Drucker, 1985).
- “La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Innovación en un sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado (Freeman, C., 1982, citado por Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994).

Todas las definiciones de la innovación tienen un elemento común: el cambio, la introducción de elementos nuevos en el mercado. La diferencia radica en el objeto de dicho cambio.

Entre las igualmente múltiples definiciones de la competitividad, resulta especialmente reveladora la aportada por Müller (1992) que la define como *“la capacidad sostenida para ganar y mantener una participación lucrativa en el mercado”*

La globalización de los mercados y el auge de las alianzas estratégicas, la internacionalización de las empresas, la difusión acelerada de nuevas tecnologías, el aumento de los costes de investigación y los continuos cambios, constituyen un reto para las empresas. Su mantenimiento, crecimiento y competitividad pasan inevitablemente por la innovación.

En síntesis, la competitividad, entendida como la capacidad de una empresa para mantener o reforzar su participación lucrativa en el mercado, nos conduce de nuevo a la idea del cambio y de la necesaria capacidad innovadora de las empresas para su supervivencia y éxito en el mercado.

La capacidad innovadora de las empresas es un requisito esencial para su competitividad. Varios aspectos explican el efecto de la innovación sobre la competitividad de las empresas.

Los procedimientos innovadores aumentan la productividad de los factores de producción, incrementando la producción y/o reduciendo costes. Esto permite reducir los precios y aumentar la calidad de los productos.

Por su parte, los productos o servicios innovadores permiten su diferenciación respecto a los productos competidores. Nuevas funcionalidades, soluciones más adecuadas a las necesidades del mercado, la rapidez y accesibilidad a los servicios son características de los productos y servicios innovadores que permitirán su diferenciación y éxito en el mercado.

Con independencia de la innovación tecnológica, la innovación consiste también en anticiparse a las necesidades del mercado, ofrecer una calidad o unos servicios adicionales, organizar de forma eficaz, dominar los plazos y controlar los costes.

El entrar en el mercado e introducir nuevos productos han llegado a ser factores decisivos de competitividad y la difusión de nuevas técnicas, productos y servicios en el conjunto del tejido económico está permitiendo conseguir el máximo beneficio en términos de competitividad. [Libro Verde de la Unión Europea (20.12.95)].

Las firmas que son capaces de ser emprendedoras y de buscar continuamente cómo hacer las cosas de otra manera serán las más exitosas del mercado (Lebre La Rovere y Hasenclever, 2003).

Los propios estados son valedores de la importancia de la protección de los derechos de sus “empresas” en el extranjero y de la relevancia de combatir la piratería. En los últimos días hemos tenido oportunidad de leer en la prensa que el presidente de los Estados Unidos, George Bush ha dado instrucciones expresas para que en la próxima *Cumbre de las Américas*, en la primera semana de noviembre del 2005 en Mar del Plata (Argentina), se impulse el ALCA, acuerdo de libre comercio entre los países americanos, en el que la condición para la firma del mismo pasa por el reco-

nocimiento de los derechos en propiedad industrial e intelectual en estos países partiendo de los requisitos básicos internacionales. En otras palabras, el reconocimiento y el respeto de las investigaciones y desarrollos de las empresas de su país.

El Secretario de Comercio de George Bush, Don Carlos Gutiérrez, manifestó “Si no se protegen las patentes se pierden oportunidades para innovar por las pérdidas multimillonarias que afrontan los investigadores, por lo que no se descubren nuevas medicinas, por ejemplo, y eso lleva así a un círculo vicioso de no innovación” (La Nación, 28/10/2005). Los estudios indican que las empresas estadounidenses pierden 250.000 millones de dólares en ventas al año por actos de piratería en todo el mundo, además de 750.000 empleos.

España no es ajeno a esta concienciación internacional, y prueba de ello es el Real Decreto 1224/2005, de 13 de octubre, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos en propiedad industrial, publicado el 28 de octubre de 2005 en el BOE. El objetivo de esta comisión es combatir la piratería en beneficio no sólo de los consumidores, sino también de los agentes del mercado que ven infringidos sus derechos en propiedad industrial.

#### **4. Capacidad innovadora e independencia tecnológica: aumento del valor añadido de la empresa**

La innovación tecnológica juega un papel esencial en el desarrollo de capacidades competitivas. Las empresas que adquieren tecnología ajena carecen de niveles óptimos de competitividad, ya que las compañías que ceden su tecnología evitarán ceder sus últimos avances a fin de no crear su propia competencia. Únicamente cederán sus tecnologías punta cuando, por razones estratégicas o de marketing, tengan un especial interés en que las identifiquen con dicha tecnología.

El desafío que se le plantea a las empresas reside en intentar soltarse de la espiral tecnológica a la que están sujetas para cortar todo nexo de dependencia que coarta sus iniciativas estratégicas.

No obstante, conviene aclarar que este objetivo no es fácil de conseguir porque la dependencia tecnológica no constituye un hecho aislado sino que suele ser un eslabón de un proceso integrador global y organizado desarrollado por compañías extranjeras que sustentan su expansión en vínculos de dependencia, además de tecnológica, comercial, financiera y productiva. Es decir, que la variable tecnológica viene a reforzar el control que empresas extranjeras quieren ejercer sobre entidades nacionales.

Sin embargo, en lo que concierne a la estructura de la balanza tecnológica, un déficit no siempre refleja una relación de dependencia. A menudo, el déficit puede proceder de los procesos de innovación tecnológica seguidos por las empresas que transfieren su tecnología a través de los productos que desarrollan y venden al extranjero (tecnología incorporada) y no mediante cesión de patentes.

## 5. Inteligencia estratégica de la empresa innovadora

La globalización, la reducción en los ciclos de vida de los productos, el incremento en los costos y globalización de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), flexibilización de procesos, el desarrollo de las telecomunicaciones, etc., exigen una rápida asimilación, transformación y difusión del conocimiento para la puesta en práctica de estrategias innovadoras.

Los agentes económicos deben disponer de innovadores sistemas de gestión de la información que les permitan transformar datos hacia conocimiento de valor estratégico para sus operaciones.

A partir de los años 90 la innovación industrial y la I+D presentan una importante transición hacia una generación centrada en el conocimiento, el aprendizaje y los flujos de información entre la empresa y su entorno. La tecnología ha revolucionado los sistemas de acceso a la información convirtiéndola en un elemento clave de la sociedad del futuro. Las posibilidades y rapidez de acceso a la información facilitarán respuestas y enfoques innovadores a las oportunidades y riesgos de un cambiante entorno económico. En este contexto, Rogers (1996) identifica un cambio hacia la *knowlledge innovation* o innovación del conocimiento.

La teoría actual de la gestión empresarial afirma que la innovación en su más pura concepción es un proceso informacional en el cual el conocimiento - información con significado - es adquirido, procesado, y transferido (*Hauschildt, 1992*). Bajo la perspectiva del nuevo paradigma, las empresas consiguen el éxito a través de la transformación de la información hacia un producto inteligente (conocimiento útil y con valor estratégico) y brindando las condiciones necesarias para que se presente un flujo continuo de conocimiento en toda la estructura organizativa, con la finalidad de conseguir la rápida integración de nuevas ideas en el desarrollo de innovaciones y persiguiendo su oportuna introducción al mercado.

La Inteligencia estratégica surge así como herramienta esencial para la ayuda en la toma de decisiones en una economía global ante la aparición de la sociedad de la información. La inteligencia estratégica implica una unión entre el conocimiento y su explotación. Podría definirse como un mecanismo para la transformación de datos en información útil para las empresas y centros de investigación.

Se trata de la coordinación de acciones de investigación, tratamiento y distribución, con objeto de fomentar y promocionar la explotación de la información útil a los actores económicos. La Inteligencia Estratégica incluye igualmente la protección de la información sensible para la empresa.

Las relaciones informacionales que se presentan a través de la interacción entre una empresa y el entorno tecnológico adquieren cada vez más importancia, siendo fundamental en la detección de oportunidades y amenazas para la innovación. Conforme mayor sea el grado de comunicación entre la organización y su entorno en cada etapa del proceso de innovación, más posibilidades tendrá para generar, desarrollar y asimilar nuevas capacidades tecnológicas. Para ello, es necesaria una mayor tendencia hacia la incorporación de sistemas apropiados para desarrollar las actividades de obtención, procesamiento, y difusión de información, que respaldados por una previa planificación y con objetivos bien definidos puedan atender a las necesidades de la organización.

El conocimiento se acumula en diferentes países, no sólo sobre productos o tecnologías de procesos sino también sobre necesidades del comprador y técnicas de comercialización. La capacidad de cualquier empresa para innovar se encuentra estrechamente vinculada con el entorno al que está expuesta, las fuentes de información de las que dispone y consulta, y los tipos de retos que decide emprender.

Una empresa que tenga acceso a información valiosa para su competitividad, en una forma oportuna y adecuada; que cuente con una cultura en la que se promueva la discusión, y donde los miembros clave de la empresa mantengan contactos con fuentes externas de información; y más importante aún, que pueda transformar esta información en un producto “inteligente”, es decir, que brinde resultados de alto valor estratégico, verá incrementada significativamente sus posibilidades para obtener innovaciones exitosas.

Incomprensiblemente, la creciente oferta de datos no se ha traducido en un mejor conocimiento de las oportunidades tecnológicas y económicas, ni tampoco ha facilitado la visión de nuevas alternativas estratégicas que se deben aplicar.

El acceso a la información, su interpretación y tratamiento requiere la colaboración de las empresas con otros agentes encargados de su generación y gestión como las Universidades, poderes públicos y centros de investigación. Por otro lado, si bien las tecnologías facilitan el acceso a la información, también facilitan su pérdida, lo que dificulta su difusión y gestión por parte de las empresas.

A diferencia de países como Japón o Estados Unidos, en Europa, la recogida de información estratégica, su difusión y su protección no están suficientemente generalizados. Las diferencias sociales y profesionales, el temor a la competencia y el secretismo hacen difícil la colaboración entre empresas y administraciones. Por ello es importante que cambien las actitudes individuales y colectivas para que se desarrolle el recurso a la inteligencia estratégica.

Debe por tanto realizarse un esfuerzo importante de sensibilización e información de las empresas sobre la inteligencia estratégica y sus métodos, así como para desarrollar una oferta fácilmente accesible de la información elaborada.

## 6. Vigilancia tecnológica en la gestión de la propiedad intelectual e industrial

La relación entre la información y la innovación es, pues, evidente. Y la búsqueda de la información relevante obliga a la vigilancia, ya que la empresa debe procurarse información útil para la toma de decisiones. Probablemente la vigilancia se convertirá en una actividad tan importante para la empresa como lo son hoy el marketing o la I+D (Cartier 1999).

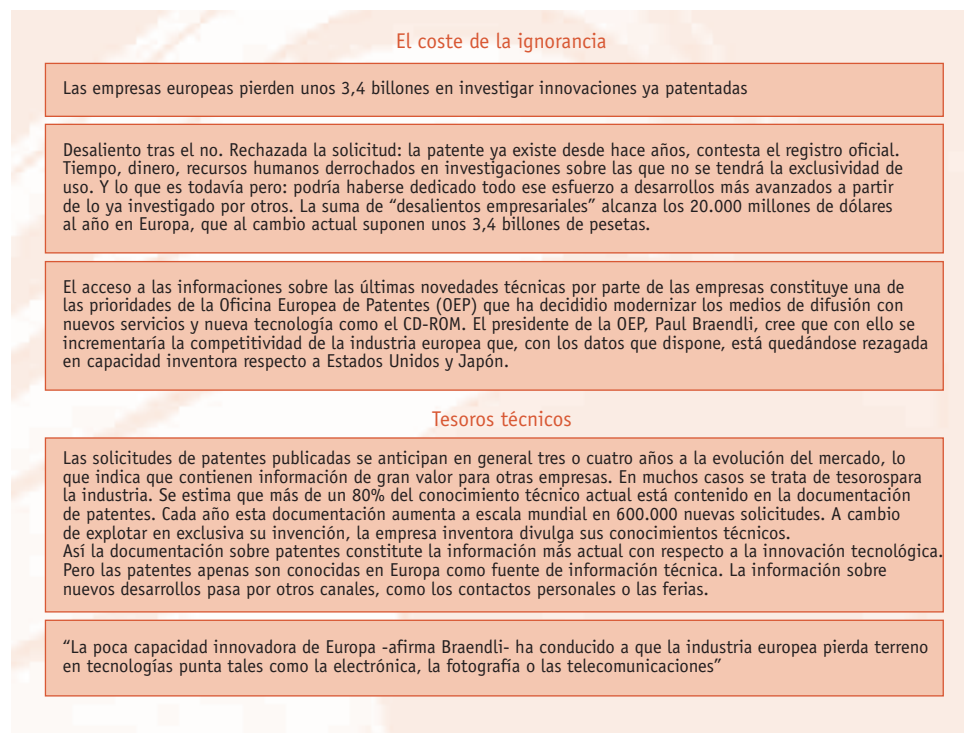
La vigilancia tecnológica podría definirse como la búsqueda, selección y análisis de la información tecnológica disponible para su asimilación y difusión dentro de la organización empresarial con el objetivo principal de optimizar la toma de decisiones.

La vigilancia tecnológica reviste un papel esencial en la gestión de la propiedad industrial e intelectual. Los servicios de información tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas destacan posibles ventajas de una adecuada vigilancia tecnológica:

- Vigilar el contorno competitivo de las actividades de desarrollo tecnológico y comercial.
- Vigilar el entorno competitivo en las actividades de desarrollo tecnológico y comercial.
- Determinar el “estado de la técnica” en un sector tecnológico determinado.
- Posibilitar el seguimiento de la evolución tecnológica.
- Identificar marcas y signos empleados en el mercado y valorar la posibilidad de obtener signos nuevos.
- Disponer de una fuente de ideas para estimular la innovación y el desarrollo tecnológico.

Los elevados costes de la innovación tecnológica exigen un igualmente elevado nivel de mecanismos de protección de dicha tecnología. Dicha protección incluye el establecimiento de mecanismos que aseguren que se trata de una tecnología exclusiva, y que su explotación no infringe derechos exclusivos de terceros.

GRÁFICO 5



Fuente: Farreras 1994

En el caso de las patentes, éstas constituyen fuentes de extraordinario valor para la empresa. Su valor es examinado en el informe de la OMPI “El papel de la información de patentes en la planificación estratégica de centros de investigación y desarrollo. Experiencia española” desde cuatro puntos de vista diferentes:

- a) Desde el punto de vista de la Investigación con fines tecnológicos para:
  - Conocer el “estado de la técnica”
  - Evitar duplicar esfuerzos en investigación.
  - Esolver problemas tecnológicos concretos.
  - Detectar nuevas tecnologías.
  - Detectar nuevos usos de tecnologías ya conocidas, y
  - Localizar socios con los que se pueda establecer alianzas
- b) Desde el punto de vista del mercado para:
  - Vigilancia de la competencia.
  - Detectar las empresas más activas tecnológicamente.
  - Detectar las tendencias de tecnologías y productos, y
  - Análisis de mercado y simulación de escenarios
- c) Desde el punto de vista de la protección jurídica para:
  - Analizar la protección mediante patente de los resultados de I +D.
  - Redactar solicitudes de patentes.
  - Obtener patentes en el extranjero.
  - Localizar patentes ajenas que puedan ser de interés, y
  - Evitar la infracción de patentes propias y ajenas
- d) Desde el punto de vista de la interrelación mercado-protección jurídica para:
  - Valorar cualitativa y cuantitativamente una tecnología.
  - Negociar las licencias.
  - Obtener transferencia de tecnología, y
  - Detectar y obtener tecnologías de libre uso

Las patentes son utilizadas por las empresas a la hora de invertir en investigación de nuevos productos o procedimientos y cuyos resultados les permitirán diferenciarse y obtener ventajas competitivas (estrategia empresarial ofensiva). Igualmente, las patentes permiten excluir a competidores de un determinado área (patentes críticas) en el cual a menudo su titular no tiene siquiera la intención de competir (estrategia empresarial defensiva). Por otro lado, las patentes constituyen valiosas armas en la negociación de acuerdos y alianzas estratégicas (estrategia de alianza).

La información obtenida a través de los documentos de patente se convierte así en un elemento esencial en la toma de decisiones estratégicas de las empresas.





## Capítulo IV

# PANORAMA JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL A NIVEL MUNDIAL, EUROPEO Y ESPAÑOL. PROYECTOS EUROPEOS SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

IPR-HELPPDESK\*

*\* IPR-HelpDesk es un proyecto financiado por la **Comisión Europea**, Dirección General de Empresa e Industria, en el VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la **Unión Europea**.*

*Copyright de IPR-HelpDesk para los capítulos y Anexos realizados por el Proyecto IPR-HelpDesk. Permitida su reproducción siempre que se cite expresamente la fuente.*

pro-in



LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## 1. Qué y cuánto se protege

Se podría afirmar que, en el mercado actual de los avances tecnológicos, de las nanotecnologías, la biotecnología y la sociedad de la información, muchas personas tienen una idea general de lo que es la propiedad intelectual: sabemos que las obras artísticas, científicas y literarias, las invenciones, los desarrollos tecnológicos, en definitiva, las obras del ingenio y de la creatividad y los resultados de la investigación científica y tecnológica son susceptibles de protección por los derechos de propiedad industrial e intelectual<sup>4</sup>.

Sin embargo, todavía se escucha con frecuencia expresiones como “patentar una marca”, “patentar una idea”, “registrar una obra para protegerla por los derechos de autor”, etc., lo que demuestra que sigue existiendo un desconocimiento algo generalizado también sobre los rasgos esenciales y la función de estos derechos.

Obviamente, no podemos hacer un buen uso de aquello que desconocemos. El primer paso para reflexionar sobre la conveniencia y modos de proteger los resultados del esfuerzo creativo es conocer las características básicas de los distintos derechos de propiedad intelectual. Es entonces cuando podemos estar en disposición de desarrollar y aplicar una política de propiedad intelectual responsable y eficiente.

El mundo de la propiedad intelectual se mueve rápidamente, aunque no de manera uniforme. Mientras unos países desarrollan sofisticados mecanismos de gestión del capital intelectual, en muchas áreas del mundo los esfuerzos básicos se concentran en la lucha por el respeto a los derechos de propiedad intelectual fundamentales, sin tiempo ni recursos, todavía, para diseñar acciones en otros sentidos.

En un contexto global, la inversión en propiedad intelectual por parte de las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas y medianas empresas, y la conversión de los resultados de la investigación científica en resultados tangibles está experimentando un crecimiento considerable, pero todavía queda un largo camino por recorrer. En líneas generales, no protegemos mucho y tampoco siempre bien.

<sup>4</sup> Derechos de propiedad industrial e intelectual ha sido la denominación tradicional española. Sin embargo, tendencias de corte internacional hacen que se admita cada vez con más naturalidad el término 'propiedad intelectual' como concepto global. Así, este término englobaría la propiedad intelectual tradicional (derechos de autor y derechos afines) y la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales, topografías de los productos semiconductores, marcas y nombres comerciales, indicaciones geográficas, diseño industrial y secreto industrial). En este capítulo emplearemos “derechos de propiedad intelectual” como un todo.

España es un país especialmente fructífero en ideas inventivas y creativas; sin embargo, muchas no llegan (o no lo hacen convenientemente) al mercado. En el ámbito de las patentes, por ejemplo, si revisamos las estadísticas provisionales ofrecidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para 2004, vemos que el número de solicitudes nacionales es muy inferior al de las extranjeras que designan España (sobre todo designaciones en patentes europeas y Euro PCT, que se han incrementado con respecto al año anterior), lo que indicaría (si las solicitudes se convierten en patentes concedidas y explotadas efectivamente) que se tiende a explotar más tecnología foránea que autóctona.

Esas ideas inventivas, pues, en un número considerable de ocasiones, se pierden o son usurpadas por terceros porque no se han protegido adecuadamente. Mantener la confidencialidad de los resultados de la investigación, de las ideas o procesos inventivos y creativos o de la información comercial e industrial potencialmente sensible y valiosa que poseemos y desarrollamos constituye la fase preliminar de toda decisión en materia de propiedad intelectual.

Con todo, en España se ha registrado un incremento de solicitudes de patente y certificados complementarios de protección en 2004 (entre otras, para proteger las invenciones técnicas y biotecnológicas realizadas en nuestro país y extender su período de protección en el sector farmacéutico, respectivamente), así como de marca nacional (protección de la reputación comercial y los signos distintivos en el ámbito nacional). En cambio, se han presentado menos solicitudes de modelos de utilidad (que protegen invenciones de menor actividad inventiva que las patentes), de diseños y nombre comercial que en el año anterior. Significativamente, en España no se ha presentado solicitud alguna en los últimos años para la protección de las topografías de los productos semiconductores (configuración o diseño de los chips)<sup>5</sup>, que encuentran su factoría y mercado fundamental en Japón y EEUU<sup>6</sup>.

Se aprecia, asimismo, una mayor voluntad de explotación fuera de España (lo que veremos también en las estadísticas relativas a EEUU y Japón), ya que se ha producido un incremento de las solicitudes de patente europea y PCT de origen español. Por otro lado, se han presentado menos solicitudes de marca internacional y menos marcas comunitarias a través de la OEPM (esto último debido, fundamentalmente, a la actividad de la Oficina de Armonización del Mercado Interior –OAMI.)<sup>7</sup>

<sup>5</sup> La Directiva 87/54 CEE introdujo un grado considerable de armonización en la protección de las topografías, pero la modalidad de esa protección puede variar de un Estado miembro a otro. Así, en países como España existe un título específico para las topografías que se solicita en las Oficinas de patentes, generalmente, mientras que en otros países, como Reino Unido, resultan protegidas por el derecho de autor, por lo que no es necesario el registro.

<sup>6</sup> En EEUU se registraron un total de 377 topografías (*mask works*) en 2004, algunas correspondientes al período fiscal 2003 (Memoria de la US Copyright Office, 2004.)

<sup>7</sup> Vid. Avance de Estadísticas de Propiedad Industrial, 2004, OEPM.

En el ámbito comunitario, atendiendo a las estadísticas de la OAMI, parece que el interés de las empresas comunitarias y de terceros países por proteger sus signos distintivos y diseños a nivel comunitario sigue en continua expansión. En 2004 se registró el mayor número de solicitudes de marca comunitaria desde su nacimiento en 1996 (un total de 58.129 solicitudes), registrándose igualmente un crecimiento constante de las solicitudes de diseño comunitario registrado<sup>8</sup>.

Conviene repasar brevemente algunos datos estadísticos relativos a EEUU y Japón, todavía principales competidores de la Unión Europea en el mercado global.

En EEUU, durante 2004, se concedieron un total de 97.571 marcas en favor de residentes norteamericanos, registrándose un mayor número en los Estados de California (10.442), Delaware (22.108) y Nueva York (5.797).

Por lo que respecta a los títulos concedidos a residentes de otros países, en el año 2004 se otorgaron 25.485, frente al año 2003 en el que se registraron 25.217 marcas y el 2002 con 19.052. (España, durante el año 2004, obtuvo 482 registros, 560 en el año 2003 y 474 a lo largo del año 2002.)

En relación con el diseño industrial, en el período 2004 se efectuaron un total de 15.695 registros de los cuales 9.252 (58,9%) fueron efectuados por interesados de origen norteamericano y 6.443 (41,1%) por personas de terceros países.

En 2003, el total de diseños registrados ascendió a 16.574, de los que 10.045 (60,6%) fueron solicitados por norteamericanos y 6.529 (39,4%) por interesados de terceros países. (España registró 48 diseños en 2003 y 39 en 2004. Desde 1977 hasta 2004, España ha obtenido un total de 636 diseños en EEUU, un 0,2% del total.)<sup>9</sup>

En Japón, según las estadísticas facilitadas por la Oficina de Patentes de este país, se presentaron 128.843 solicitudes de marca y se efectuaron un total de 95.866 registros en 2004.

En 2003 se presentaron 123.325 solicitudes (106.957 por residentes y 16.368 por no residentes) y se concedieron 108.568 marcas (92.891 en favor de residentes y 11.969 para no residentes). (En este período España obtuvo 68 marcas.)

El año 2002 se aceptaron 117.406 solicitudes (100.645 para residentes y 16.761 para no residentes) y se concedieron 105.114 marcas (89.024 para residentes y 11.894 para no residentes). (En este período se presentaron 197 solicitudes españolas y se concedieron 81 registros.)

<sup>8</sup> Vid: <http://oami.eu.int/es/office/stats.htm>

<sup>9</sup> Vid. tablas que facilita la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU por cada año fiscal (Fiscal Year USPTO Workload Tables; en [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov).

Por lo que a diseños se refiere, en 2004 se presentaron en Japón 40.756 solicitudes y se concedieron 32.681 registros.

Durante el año 2003 se aceptaron 39.267 solicitudes de registro (36.574 para residentes y 2.693 para no residentes) y se concedieron 31.342 títulos (29.284 a residentes y 2.058 a no residentes). (De éstos, 11 fueron concedidos para nacionales o residentes españoles.)

En 2002 se presentaron 37.230 solicitudes (34.881 para residentes y 2.349 para no residentes) y se inscribieron un total de 31.503 diseños (29.550 para residentes y 1.953 para no residentes). (En este período se aceptaron 10 solicitudes españolas.)<sup>10</sup>

Ahora bien, el incremento de la protección mediante solicitudes y títulos concedidos no es más que un dato de importancia limitada si no va seguido de una explotación efectiva de los derechos de propiedad intelectual registrados. Tampoco significa que los titulares de los derechos puedan relajarse, ya que han de desempeñar un rol activo en la detección y persecución de las infracciones.

Proteger el esfuerzo inventivo y creativo mediante derechos de propiedad intelectual no significa hacerlo inmune a las infracciones. Protegerlo implica, al contrario, estar dispuesto a defenderlo si es necesario, para lo cual los titulares cuentan cada vez más con el apoyo de las políticas generales de gobiernos, instituciones e, incluso, con iniciativas ciudadanas.

Las industrias del software y el hardware, de la música y la industria textil y juguetera, entre muchas otras, saben muy bien de qué estamos hablando. Las estadísticas que nos ofrece la Comisión Europea sobre artículos pirateados y falsificados interceptados en las fronteras de la Unión Europea hablan por sí solas: en 2004, el número de mercancías interceptadas se incrementó en casi un 1000% en comparación con el año 1998, y el número de mercancías falsificadas que además suponen un riesgo para la salud está en continuo ascenso.

Asia sigue siendo una de las áreas más críticas, junto con Europa oriental y Rusia. Asimismo, es de destacar que se observa un incremento de la actividad ilícita (fundamentalmente, en tránsito o destino) en países que tradicionalmente no suponían un riesgo significativo para los titulares comunitarios como EEUU y Japón<sup>11</sup>.

Para intentar afrontar este problema global, las políticas empresariales y gubernamentales de propiedad intelectual requieren de acciones desde muy distintas perspectivas para ser efectivas.

<sup>10</sup> Vid. estadísticas ofrecidas por la Oficina de Patentes de Japón, en [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)

<sup>11</sup> [http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/resources/documents/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/statistics/counterf\\_comm\\_2004\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/counterf_comm_2004_en.pdf)

A modo de ejemplo, la Unión Europea ha formalizado en poco tiempo distintos instrumentos legislativos e iniciativas destinados a incrementar el respeto a los derechos de propiedad intelectual: entre otros, el reciente Reglamento (CE) 1891/2004 de la Comisión<sup>12</sup> y la Directiva 2004/48/CE son dos ejemplos notables, junto con la propuesta de Directiva de 12 de julio de 2005, que propone la aplicación de normas penales uniformes<sup>13</sup>, y la Estrategia para el respeto de los derechos de propiedad intelectual en terceros países, que presentó la Comisión en noviembre de 2004, y que establece las directrices a seguir para lograr reducir el nivel de infracciones de los derechos de propiedad intelectual tanto dentro como fuera de la UE.

Con acciones como las mencionadas, a las que se suman alianzas y compromisos estratégicos con terceros países, el esfuerzo llevado a cabo por empresas, universidades, centros de investigación y particulares para proteger y explotar su propiedad intelectual encuentra un apoyo y refuerzo necesario, que no hace sino redundar en el beneficio último de toda la sociedad.

## 2. Políticas de fomento de la propiedad intelectual

Las políticas de fomento de la propiedad intelectual (PI) deben contemplarse en el marco global de actuación donde convergen los intereses de la innovación y de la PI.

La innovación se obtiene mediante la generación de conocimientos nuevos. Éstos están constituidos por bienes inmateriales o aquellos productos de la mente humana, capaces de manifestación exterior difundible que, de alguna forma, pueda ser monopolizada<sup>14</sup> (invenciones técnicas, creaciones de forma, signos distintivos o creaciones intelectuales originales literarias, artísticas o científicas).

Los bienes inmateriales se vinculan a la actividad de la empresa y su valor económico se salvaguarda, en último término, por los derechos de propiedad intelectual (DPI). De esta forma, los DPI se erigen como un instrumento eficaz para preservar la ventaja competitiva que sus titulares ostentan en el mercado.

---

<sup>12</sup> Reglamento (CE) N° 1891/2004 de la Comisión de 21 de octubre de 2004 por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

<sup>13</sup> Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, COM (2005) 276.

<sup>14</sup> Baylos Corroza H., Tratado de Derecho Industrial.

La importancia de la finalidad de la propiedad intelectual, incentivando la competitividad y el desarrollo económico de un Estado, no ha sido ignorada por la Estrategia de Lisboa<sup>15</sup> que hace especial hincapié en la creación de una patente comunitaria, con efectos para todo el territorio de la Comunidad, al objeto de conseguir que la Unión Europea (UE) ostente una economía innovadora basada en el conocimiento.

Se pretende crear un entorno favorable al fomento de la innovación que se traduzca en un aumento del número de los DPI (p.ej; de las patentes) y tenga un reflejo positivo en la balanza comercial y el empleo. Al efecto, la UE destina instrumentos financieros como los fondos estructurales o elabora el programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Estas ayudas deben sumarse a las ya aportadas por los Estados miembros y no pueden significar una reducción de las mismas (p.ej; el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) prevé a favor de las empresas la financiación de la solicitud de patente nacional, europea e internacional en base a recursos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

A nivel nacional, se implementa y refuerza la gestión tecnológica mediante la aprobación del Plan Nacional de I+D+i<sup>16</sup> que fija los ejes estratégicos de la política española en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Éste fomenta la propiedad intelectual a través del apoyo financiero directo vía ayudas y subvenciones e indirecto mediante las mejoras fiscales, incrementando la base de deducción para la adquisición de patentes, licencias y diseños.

Estas actuaciones se complementan a nivel regional, por la política científica y tecnológica de las Comunidades Autónomas (p.ej; el Plan Andaluz de Investigación) y a escala local por las actividades de los ayuntamientos (p.ej; los programas de apoyo a los pequeños talleres). Al respecto, el informe de la Fundación COTEC<sup>17</sup> 'El Sistema Español de Innovación: Diagnóstico y Recomendaciones' subraya la importancia de los ámbitos regional y local en las políticas de promoción de la innovación.

Vemos, por tanto, que innovación y propiedad intelectual se complementan, siendo esta última fundamental en el proceso que va desde la generación de conocimientos hasta su implantación en el mercado vía nuevos productos, servicios o procedimientos.

<sup>15</sup> Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000.

<sup>16</sup> La Ley 13/1986 de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica estableció el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica que corresponde al Estado. Actualmente, está en vigor el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007.

<sup>17</sup> COTEC es una fundación constituida con el objeto de promover la innovación tecnológica e incrementar la sensibilidad social por la tecnología.

Sin perjuicio de la naturaleza territorial de la propiedad intelectual<sup>18</sup>, su importancia ha traspasado los límites estatales y actualmente ha adquirido una relevancia internacional incuestionable. Esto es debido a la globalización y liberalización del mercado. Las consecuencias más directas de este fenómeno son, entre otras, la cesión del ejercicio de algunas de las facultades normativas soberanas de los Estados a favor de entidades supranacionales (p.ej; la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la consideración de la propiedad intelectual como factor determinante para el buen funcionamiento del comercio internacional (p.ej; el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)) y la creación de figuras regionales como la marca comunitaria.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>19</sup> tiene el objetivo de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. La política de fomento de los DPI de la OMPI es realmente extensa pero puede enmarcarse en las funciones principales que se citan a continuación: la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la PI a nivel internacional (p.ej; la tramitación electrónica de las solicitudes de patentes internacionales o PCT<sup>20</sup> o la asistencia técnica del Comité Asesor sobre la observancia de los DPI en la lucha contra los actos de falsificación y piratería), la armonización de las legislaciones nacionales en materia de PI (p.ej; la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas), la conclusión de acuerdos internacionales destinados a fomentar la protección de la PI (p.ej; el Arreglo de Madrid de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1989 relativo al Registro Internacional de Marcas), la cooperación con los Estados que soliciten asistencia técnico-jurídica en materia de PI y con los países en desarrollo (p.ej; Programa de la OMPI de Cooperación para el Desarrollo y la Academia OMPI destinada a la formación de funcionarios gubernamentales), la difusión de toda la información relativa a la protección de la PI (p.ej; mediante la Colección de leyes accesibles electrónicamente o la Librería electrónica), la realización de estudios sobre la materia y el desarrollo de una tarea de divulgación en pro de una mayor concienciación de la dimensión cultural y social de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual (p.ej; desde el año 2000 se instaura el día 26 de abril como Día Mundial de la Propiedad Intelectual).

En último lugar, hay que subrayar la labor que se lleva a cabo por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el marco de la resolución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas relativas a la propiedad industrial.

<sup>18</sup> Los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, su alcance se limita al territorio del Estado que ha concedido el derecho.

<sup>19</sup> La OMPI se creó el 14 de julio de 1967 en Estocolmo y se integró como organismo especializado en el sistema de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1974.

<sup>20</sup> PCT son las siglas inglesas para hacer referencia al Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970.



En el contexto de las relaciones comerciales internacionales, la Organización Mundial del Comercio administra el ADPIC. Éste contempla la PI como un sector normativo con importantes implicaciones comerciales. Su objetivo es fomentar la protección eficaz de los DPI siempre y cuando no se obstaculice el comercio legítimo. Si bien el ADPIC no es autoejecutorio<sup>21</sup>, sí establece unos estándares mínimos de protección de la PI que deben ser observados por los Estados miembros como, por ejemplo, para la patente se establece un plazo de protección por un mínimo de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

A nivel comunitario la política de fomento de la PI se ha llevado a cabo gracias a una importante labor legislativa cuyo objetivo último ha sido y es la realización y el fortalecimiento del mercado interior. Esta tarea se ha traducido en la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, entre otras, en materia de dibujos y modelos<sup>22</sup> y en la creación de sistemas de protección unitarios para todo el territorio comunitario (p.ej; la marca comunitaria, los dibujos y modelos, las obtenciones vegetales, el certificado complementario de protección para los medicamentos).

Asimismo, el correcto funcionamiento del mercado único se realiza regulando la intervención de las autoridades aduaneras en los supuestos de mercancías sospechosas que puedan vulnerar determinados DPI<sup>23</sup>. Estas actuaciones se han visto complementadas en el marco de la sociedad de la información mediante la creación del dominio territorial de Internet .eu cuya acreditación ha sido recientemente aprobada por ICANN<sup>24</sup>.

Las estrategias y compromisos adoptados tanto a nivel internacional como comunitario se reflejan en las actuaciones de los organismos públicos y entidades a escala nacional.

En España las políticas de fomento de la PI son desarrolladas principalmente por la OEPM. Éste es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que tiene encomendada la realización de todas las actuaciones que al Estado le corresponden en materia de propiedad industrial. Al objeto de alcanzar sus objetivos, la OEPM realiza las siguientes actividades en el marco de sus funciones: la tramitación de las actuaciones administrativas necesarias para el registro y el mantenimiento de los DPI (p.ej; la presentación telemática de solicitudes de marca, la inscripción de los DPI concedidos en el Registro correspondiente), la difusión periódica y eficaz de la información tecnológica que llevan aparejada los DPI registrados (p.ej; la publicación del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, el acceso gratuito a las bases de datos de patentes, la libre consulta del material disponible en la biblioteca técnica o la prestación de

<sup>21</sup> El ADPIC debe implementarse por los Estados miembros mediante sus disposiciones legislativas de orden interno, es decir, no crea derechos a favor de los particulares.

<sup>22</sup> Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

<sup>23</sup> Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo.

<sup>24</sup> ICANN son las siglas que identifican la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

servicios de Información Tecnológica), la aplicación de los convenios internacionales en materia de propiedad industrial en los que España es parte (p.ej; en el marco del PCT la OEPM ejerce de Oficina Receptora y de Administración encargada de realizar las Búsquedas y los Exámenes Preliminares Internacionales de las solicitudes de patentes presentadas en lengua española), facilitar y promover el desarrollo de las relaciones internacionales en la materia (p.ej; el Acuerdo Bilateral OEP<sup>25</sup>-OEPM para la implantación de la plataforma EPTOS o European Patent and Trademark Office System en la OEPM), desarrollar actividades que faciliten una mejor y más adecuada comprensión y protección de los DPI (p.ej; a través de su sitio web la OEPM ofrece toda la información necesaria para la obtención de patentes, marcas y diseños industriales mediante el acceso gratuito a manuales, la descarga telemática de los formularios administrativos o la consulta de legislación y jurisprudencia actualizadas) y mantener unas relaciones fluidas con otras entidades que traten la materia (p.ej; el Acuerdo alcanzado entre la OEPM, la Entidad pública empresarial Red.es y el Registro Mercantil Central con la finalidad de ofrecer información común a través de Internet acerca de los procedimientos de registro de marcas, de los nombres de dominio bajo 'es' y de las denominaciones sociales).

Por lo que respecta al ámbito de la observancia de los DPI, cabe citar la reciente modificación del Código Penal encaminada a reforzar la protección de los derechos de propiedad industrial y, en este sentido, equipararlos a los derechos de autor y afines. A consecuencia de esta reforma, los delitos contra la PI serán delitos de carácter público y perseguibles de oficio sin necesidad de que se presente una denuncia.

Por último, hay que mencionar el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros con el fin de transponer la Directiva comunitaria 2004/48/CE y ampliar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual<sup>26</sup>.

### 3. Proyectos Europeos de fomento de la Propiedad Intelectual

Tal como señala la Comisión Europea en la guía "La participación en la investigación europea"<sup>27</sup>, los Programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) son un paso decisivo para desplegar todo el potencial de las redes científicas y tecnológicas europeas y hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo.

<sup>25</sup> OEP son las siglas correspondientes a la Oficina Europea de Patentes.

<sup>26</sup> La Directiva 2004/48/CE establece 'determinadas medidas, procedimientos y recursos para garantizar, frente a cualesquiera infracciones, la tutela jurisdiccional más efectiva de los derechos de propiedad intelectual'.

<sup>27</sup> Guía para los participantes en el Sexto Programa Marco Comunitario de Investigación y Desarrollo Tecnológico (2002-2006) ([http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/blue\\_guide\\_es.pdf](http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/blue_guide_es.pdf))

La falta de conocimiento sobre la reglas de PI duplica los esfuerzos de investigación, aumenta los costes y reduce la inversión privada en I+D debido a la insuficiente creación de activos de PI.

Uno de los factores clave para que florezca la innovación en Europa es dar una mayor protección a los DPI y para conseguir esto, la UE financia una serie de proyectos con el fin de fomentar la PI.

A continuación pasamos a exponer los casos de cuatro proyectos europeos que, con distintos medios, persiguen un objetivo común: la sensibilización y la concienciación hacia los temas de PI.

### 3.1 IPR-Helpdesk

IPR-Helpdesk (<http://www.ipr-helpdesk.org>) es un proyecto financiado por la Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria en el Sexto Programa Marco sobre IDT de la UE.

Los objetivos de IPR-Helpdesk son, principalmente, dos: por un lado, asistir a los actuales y potenciales participantes en proyectos de IDT financiados por la Comunidad Europea en materias relacionadas con la propiedad industrial e intelectual y, por otro, crear una conciencia sobre las cuestiones de PI.

Los principales destinatarios son, además de los participantes en proyectos de investigación, las PYME, el personal investigador tanto de las universidades como de los centros de investigación, y los particulares.

Gestionado por un consorcio integrado por la Universidad de Alicante, quién actúa como coordinador, el Instituto de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Jagiellonian de Cracovia (Polonia) y la empresa alemana EURICE.

Todos los servicios de IPR-Helpdesk son gratuitos y se prestan en las seis lenguas del proyecto: español, inglés, francés, italiano, alemán y polaco.

Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente, IPR-Helpdesk pone a disposición de sus usuarios los siguientes servicios:

1. Helpline ([ipr-helpdesk@ua.es](mailto:ipr-helpdesk@ua.es)). IPR-Helpdesk ofrece la posibilidad de plantear cuantas cuestiones les surjan relacionadas con los temas de PI, tratar las mismas con una atención personalizada y enviar una respuesta en un plazo máximo de 3 días laborables.

Es importante tener en cuenta que los servicios de IPR-Helpdesk se prestan en forma de asistencia jurídica básica.

2. Website ([www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org)): En la página web se puede encontrar información sobre PI con una atención especial a las cuestiones que se plantean en el contexto de los proyectos cofinanciados por los Programas Marco de IDT de la UE.
3. El boletín electrónico informa periódicamente de la publicación de noticias, acontecimientos y nuevos documentos en el sitio web.

Mención especial merece el IPR Bulletin. Se publica cada dos meses y contiene, por un lado, artículos escritos por destacados expertos y, por otro, una sección eminentemente práctica con apartados tales como la patente del mes, el esp@cenet quiz y los módulos de PI y de IDT.

4. Formación a medida. Se proporciona formación a multiplicadores, es decir, a todas aquellas organizaciones que están en contacto con participantes actuales y potenciales (OTRIs, Cámaras de Comercio, Institutos Tecnológicos, Departamentos de I+D de las Universidades), etc.. De esta forma, el conocimiento se multiplica llegando al mayor número de usuarios posible.

### 3.2 IPR Guide

IPR Guide (<http://www.iprguide.com/>) fue financiado por Dirección General de Empresa de la Comisión Europea en el Quinto Programa Marco de IDT de la Comunidad Europea como medida de acompañamiento y tuvo una duración de dos años, desde mayo 2002 a mayo 2004.

El consorcio estaba compuesto por 14 socios provenientes de 6 países diferentes: Alemania, Austria, Países Bajos, Italia, Malta y República Checa, siendo el coordinador BAO Berlín GMBH.

La página web ofrecía diferentes herramientas para conseguir una introducción sencilla a los temas de PI: una tabla de concienciación en la que se planteaban cuestiones a los usuarios que les hacían pensar sobre las ventajas que ofrece la PI y una base de datos de más de 450 preguntas y respuestas teniendo en cuenta las especificidades nacionales cuando así era necesario, gráficos de tiempo para planear una solicitud, que daban una idea de la duración y las diferentes etapas que conlleva una solicitud y un concurso para aprender y repetir los conocimientos básicos en los DPI y algunas experiencias positivas extraídas de los diferentes países.

Todo ello suponía un acercamiento sencillo al tema, en parte basado en el juego, y tratando de cubrir la legislación nacional, comunitaria e internacional.

La información se ofrecía en las 6 lenguas del proyecto.

## LIIP

LIIP, “Linking Innovation and Industrial Property” (<http://nap.liip.org/>) es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, Dirección General de Empresa, en el Quinto Programa Marco de IDT de la Comunidad Europea, programa de Innovación y PYME.

Luxemburgo, Grecia, Italia y España han creado una plataforma de asistencia sobre PI, que permite a las empresas e inventores dirigir todas sus cuestiones sobre DPI a un punto único de contacto.

Una Plataforma Nacional de Asistencia en materia de PI que actúa como un punto de contacto a nivel nacional o regional y ayuda a los agentes innovadores locales a realizar consultas en materia de PI. Consiste en una colaboración articulada entre la respectiva Oficina Nacional de Patentes y al menos otra organización que trabaja directamente con las PYME en los campos de la innovación, transferencia de tecnología, desarrollo empresarial y PI.

Para ello, llevan a cabo las siguientes actividades:

- Actividades de sensibilización para un mejor uso de la PI
- Asistencia sobre diferentes aspectos de la PI para proyectos u otras actividades de innovación
- Prestación de servicios de información que permiten un mejor uso de la información obtenida de las bases de datos de propiedad intelectual (ayudando a evaluar la novedad y actividad inventiva para realizar una vigilancia tecnológica, para detectar o prevenir infracciones ...)

Los servicios que se prestan son los siguientes: búsqueda de socios, búsqueda de marcas, búsqueda del Estado de la técnica anterior, búsqueda de patentes, suscripción de vigilancia de patentes, boletines de vigilancia tecnológica, informe tecnológico, estudio estratégico, información sobre PI bajo demanda y servicio de consultoría durante el proceso de explotación de I+D.

### 3.3 IP-Europe

Este proyecto (<http://www.ip-europe.org/>) está cofinanciado por la Comisión Europea, Dirección General de Empresa, en el Quinto Programa Marco de IDT de la Comunidad Europea y su objetivo es mejorar la conciencia en la Unión Europea sobre cómo se deben usar los sistemas de PI para obtener ventajas comerciales.

El consorcio está formado por Technolgy Enterprise Kent (que es el coordinador), the Icelandic Research Council, Institut National de la Propriété Industrielle, the Swedish Patent and Regis-

tration Office, the United Kingdom Patent Office, the Industrial Property Office of the Czech Republic y the British Library

Las herramientas que ponen a disposición de los usuarios son las siguientes:

- *Innovation Guide*, cuyo objetivo es proporcionar a los innovadores consejos básicos sobre cómo y cuándo usar el sistema de PI.
- *Protect your creation*. Esta guía interactiva permite a las PYME y otros innovadores encontrar información sobre los sistemas de PI que pueden ayudarles en las actividades de innovación. La guía, siguiendo la fórmula de preguntas/respuestas parte de un estadio básico de la protección con el fin de dirigir a los usuarios al mejor modo de protección.
- *Database roadmap*. Esta guía tiene como objetivo conseguir que los usuarios sepan identificar y encontrar información generada por los sistemas de PI que puedan ayudarles en sus actividades innovadoras

Como hemos mencionado anteriormente, cada uno de los proyectos mencionados emplea unos medios para conseguir el objetivo del acercamiento de la PI al mayor número de usuarios posible: IPR-Helpdesk concentra todos sus esfuerzos en ayudar a los participantes en los proyectos financiados por la UE en las cuestiones relacionadas con la PI; IPR Guide pone el acento en explicar complejas cuestiones mediante medios didácticos, empleando incluso el entretenimiento; LIIP intenta ayudar a los usuarios en las cuestiones más relacionadas con la propiedad industrial en todas las fases del proceso, desde las iniciales del estudio del estado de la técnica hasta la explotación de los resultados e IP-Europe se centra en proporcionar información a través, sobre todo de documentos interactivos cuyo fin es conseguir que los usuarios sean conscientes de la globalidad del sistema de PI y lo utilicen de la mejor manera posible.

Antes de finalizar, resulta de obligada referencia la mención de cuatro proyectos que desempeñan un papel relevante en el trascendental tema de la transferencia de tecnología y fomento de la innovación, como son la red de los IRCs, el CENEMES, Gate2Growth y PAXIS.

- IRCs (<http://irc.cordis.lu/>) Financiado por la Comisión Europea, Programa Innovation&SME, el objetivo de la Red IRC es mejorar la capacidad innovadora de las empresas, mediante la transferencia transnacional de tecnología entre generadores y demandantes de tecnología, servicios o productos innovadores.
- CENEMES (Centro de Enlace del Mediterráneo Español) (<http://www.cenemes.es>) es miembro de la Red IRC desde 1995 y cubre las regiones de Valencia, Murcia y Baleares. CENEMES ofrece servicios de cooperación tecnológica a empresas, universidades y centros o institutos tecnológicos de nuestra área interesados en incorporar o promocionar tecnología innovadora.

- Gate2Growth ([http://www.gate2growth.com/g2g/g2g\\_welcome.asp](http://www.gate2growth.com/g2g/g2g_welcome.asp)) Financiado por la Comisión Europea, Programa Innovation&SME ofrece una amplia gama de recursos para los negocios innovadores.
- PAXIS (<http://www.cordis.lu/paxis/>) Financiado por la Comisión Europea, Dirección General de Empresas e Industria en el 6PM "Research&Innovation Programme" y cuyo objetivo es la puesta en marcha y el desarrollo de empresas innovadoras en Europa.

#### 4. Qué, Quién, Cuánto, Dónde y Cómo se patenta en el Mundo, en Europa y en España

Para proteger una tecnología mediante patente de invención hay que considerar previamente los aspectos relevantes del marco legal y tecnológico que pueden determinar el éxito de la estrategia empresarial inicialmente trazada.

El particular o la empresa que pretenda solicitar una patente deben tener en cuenta que la misma tiene naturaleza territorial, es decir, su alcance se circunscribe al territorio del estado que ha dictado las normas de protección. Los derechos exclusivos concedidos por la patente sólo pueden ejercitarse a nivel nacional (p.ej; el titular de una patente española sólo podrá oponerse a los terceros que utilicen el objeto de su invención sin su autorización en el territorio del Estado Español).

Del carácter territorial de la patente se derivan una serie de inconvenientes. Así, en el caso de querer proteger una misma invención en diversos países el solicitante tiene que presentar solicitudes separadas en cada una de las oficinas nacionales de propiedad industrial. Estos problemas se incrementan si tenemos en cuenta la situación actual de un mercado que tiende a la internacionalización y la creciente importancia que los derechos de propiedad intelectual están adquiriendo en el comercio global. En este contexto, se adoptan el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el Convenio de Munich sobre la concesión de patentes europeas (CPE) a modo de medidas destinadas a paliar las desventajas del sistema tradicional de registro de patentes.

El PCT se adoptó en 1970 con el fin de no duplicar los esfuerzos, tanto de los solicitantes como de las oficinas de patentes, y de simplificar el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una invención en varios países. Es un acuerdo de cooperación internacional en el campo de las patentes que regula un procedimiento único de tramitación de las solicitudes internacionales de patentes que, en último término, son concedidas por la oficina de propiedad industrial del país donde la protección es solicitada.

A nivel europeo se sentía la necesidad de crear un sistema centralizado de concesión de patentes abierto a todos los países europeos. Este sistema se adopta mediante la aprobación en 1973 del CPE. El mismo establece unas normas sustantivas y un procedimiento único de concesión de

patentes europeas. Sin embargo, la patente europea no tiene carácter unitario ya que una vez concedida ésta se convierte en un haz de patentes nacionales, produciendo en cada estado para el que ha sido concedida los mismos efectos que una patente nacional.

Actualmente, la protección de la invención mediante patente puede solicitarse a nivel nacional, europeo e internacional.

La decisión sobre qué vía de protección es la más adecuada para el invento depende de factores tales como el grado de patentabilidad de la invención, los medios de financiación de los que se dispone o la viabilidad comercial de la invención en el mercado.

En España las patentes de invención son tramitadas y concedidas por la OEPM. El régimen legal se regula en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y en su Reglamento de Ejecución<sup>28</sup>. Éste prevé un procedimiento general de concesión y un procedimiento de concesión con examen previo.

En el procedimiento general de concesión se elabora un informe sobre el estado de la técnica (IET). Éste facilita información detallada acerca de todas aquellas divulgaciones previas a la fecha de presentación de la solicitud de la patente y que deben tenerse en cuenta en la valoración de los requisitos de patentabilidad de la invención que se pretende proteger. La OEPM con independencia del contenido del IET concede la patente.

En el procedimiento de concesión con examen previo, la OEPM examina si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad de la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva. También se otorga a los terceros la posibilidad de oponerse, mediante escrito motivado, a la concesión de la patente. En caso de que la valoración resultante sea negativa y la invención no resulte patentable, la OEPM denegará la concesión de la patente.

En ambos procedimientos de concesión, la patente de invención se concede sin garantía del Estado y sin perjuicio de tercero.

Por lo general, las patentes concedidas con examen previo son económicamente más fuertes que las tramitadas siguiendo el procedimiento general de concesión. Esto es así porque el examen de los requisitos de patentabilidad se hace tomando como base una exhaustiva búsqueda de anterioridades. Ésta se lleva a cabo en el extenso fondo documental que la OEPM ostenta debido a su condición de Administración encargada de realizar las Búsquedas y los Exámenes Preliminares Internacionales de las solicitudes internacionales de patentes presentadas en lengua española.

Otra alternativa es optar por el programa para la concesión acelerada de patentes. Este sistema acorta el período de tramitación de la concesión de la patente siempre y cuando exista un com-

---

<sup>28</sup> Real Decreto 2245/1986 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.



promiso por parte del solicitante en actuar con celeridad. El solicitante debe acogerse al plan de concesión acelerada de patentes, solicitar la publicación anticipada de la solicitud de patente y abonar las tasas correspondientes al IET en un primer momento.

El número de patentes concedidas en España por sectores tecnológicos se analiza estableciendo una correlación con la Clasificación Internacional de Patentes<sup>29</sup> (CIP) en base a la Memoria de Actividades de la OEPM para el año 2004<sup>30</sup>. El análisis muestra los porcentajes de las patentes concedidas a favor de residentes y no residentes para el período 2000-2004. Los datos existentes revelan que, con carácter general, no ha habido ningún sector que haya experimentado un crecimiento desmesurado y que el porcentaje de las patentes concedidas para los distintos ámbitos tecnológicos permanece estable en el tiempo.

Los sectores de la industria y tecnología pertenecientes según la CIP a la Sección A (Necesidades corrientes de la vida), B (Técnicas industriales diversas; Transportes) y C (Química; Metalurgia) se caracterizan por aglutinar el mayor número de patentes concedidas en el panorama nacional de los últimos cuatro años.

Por lo que respecta a los solicitantes, durante el año 2004 se incrementaron en un 2'14% respecto al año 2003 el número de solicitudes de patentes nacionales presentadas por residentes en España. Por su parte, las solicitudes internacionales (PCT) y europeas de origen español ascendieron también de forma considerable.

En el ámbito regional, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra y Madrid son las que gozan de una mayor actividad inventiva y en este sentido las que más número de solicitudes de patentes nacionales presentan.

Los expedientes de patentes nacionales resueltos por la OEPM durante el 2004 ascendió a un total de 3.274. Éstos se tradujeron en la concesión de 1.981 patentes por la vía nacional y 53 patentes a través de la fase nacional del PCT.

En el marco europeo, la concesión de las patentes se regula en el Convenio de Munich sobre la concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, su Reglamento de ejecución, el Reglamento de tasas y cinco protocolos<sup>31</sup>. Su concesión se realiza por la OEP.

<sup>29</sup> La Clasificación Internacional de Patentes es adoptada por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971.

<sup>30</sup> Memoria de Actividades 2004 de la OEPM

<sup>31</sup> Protocolo sobre la centralización y la introducción del sistema europeo de patentes, Protocolo sobre la competencia judicial y el reconocimiento de decisiones relativas al derecho a la obtención de la patente europea, Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Organización Europea de Patentes, Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre concesión de patentes europeas y Protocolo sobre los efectivos de la Oficina Europea de Patentes en la Haya.

El europeo, es un sistema supranacional de concesión de patentes en base a un procedimiento centralizado. Las patentes así concedidas, desembocan en una o varias patentes nacionales dependiendo de los Estados miembros del CPE que el solicitante haya designado. Por tanto, la patente europea se descompone en un haz de patentes nacionales aunque el CPE establece un derecho común europeo para los aspectos relacionados con las causas de nulidad, la duración de la patente, la extensión de la protección de la patente de procedimiento, la equiparación a la solicitud y patente nacional, la protección provisional de la patente y el ámbito de protección determinado por las reivindicaciones. Éste se aplica con preferencia sobre las normas nacionales de los Estados miembros.

El procedimiento de concesión de la patente europea se inicia con la presentación de la solicitud en cualquiera de las lenguas oficiales,<sup>32</sup> en la oficina de patentes del Estado parte del CPE o directamente en la sede de la OEP en Munich. La solicitud es objeto de un examen formal y de un informe de búsqueda. Estos documentos son objeto de publicación a partir de la cual el solicitante puede decidir acerca de continuar o desistir del procedimiento de tramitación. Si decide continuar, la solicitud es objeto de un examen de fondo con respecto a los requisitos de patentabilidad. De superarse el mismo, se concede la patente europea y se publica en el Boletín Europeo de Patentes. A partir de la publicación de la concesión, se abre un período en el que los terceros pueden presentar sus escritos motivados de oposición contra la concesión<sup>33</sup>. A su vez, la concesión puede ser recurrida ante las Cámaras de Recurso.

Los Estados pueden hacer depender la protección de la patente europea en su país de que se presente una traducción de la patente en su lengua oficial dentro de un plazo determinado. España así lo regula<sup>34</sup> al establecer que la traducción de la patente europea ha de ser presentada en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes de la mención de la concesión de la patente. A falta de traducción la patente europea no producirá efectos en España.

La importancia de esta figura se basa en que cada año que pasa se presentan más solicitudes de patentes europeas. En el año 2004 la OEP recibió más de 178.000 solicitudes y ha concedido un total de 58.730 patentes europeas.

Encabezan la lista de solicitudes presentadas los residentes de Estados Unidos, Alemania y Japón. Le siguen Francia, los Países Bajos y Reino Unido.

Actualmente, en el mundo, existen más de cuatro millones de patentes europeas en vigor y anualmente las solicitudes de protección que se presentan contemplan más de 800.000 invenciones.

---

<sup>32</sup> Las lenguas oficiales de la OEP son el inglés, el francés y el alemán.

<sup>33</sup> Sistema de oposición post-concesión.

<sup>34</sup> Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación en España del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas.

Entre los sectores tecnológicos principales para los que se requiere protección mediante patente europea cabe citar los correspondientes a la ciencia médica y veterinaria, la informática, las técnicas de comunicación, los elementos básicos de electrónica, los métodos y ensayos, la química orgánica o la bioquímica.

A nivel internacional, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970 y su Reglamento de ejecución regulan todo lo relativo a la tramitación de solicitudes de patente internacional. Este sistema es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y se caracteriza por simplificar el procedimiento de concesión de patentes cuando se pretenden solicitar las mismas para varios estados.

La solicitud internacional puede presentarse ante la OMPI, una Oficina de patentes regional (p.ej; la OEP) o la Oficina nacional de patentes del Estado miembro donde el solicitante tenga su domicilio o del que sea nacional.

El proceso regulado consta de una fase internacional y una fase nacional.

Durante la fase internacional la solicitud de patente es objeto de un examen único de formalidades por parte de la Oficina receptora que otorga una fecha de presentación. A continuación la Administración encargada de la Búsqueda Internacional elabora un informe de búsqueda y emite una opinión preliminar sobre la patentabilidad de la invención. La OMPI publica la solicitud internacional y el informe de búsqueda. Esta publicación internacional despliega los mismos efectos que la publicación nacional.

Se prevé la posibilidad de realizar una Examen Preliminar Internacional sobre la concurrencia en la solicitud de los requisitos de patentabilidad. La Administración que elabora el examen emite, al respecto, un informe y una opinión escrita.

Una vez publicada la solicitud internacional, realizado el informe de búsqueda internacional y, en su caso, elaborado el informe sobre el examen preliminar internacional el solicitante debe facilitar a las oficinas nacionales elegidas una copia de la solicitud internacional, una traducción y pagar la tasa nacional establecida en cada caso. En este momento se inicia la fase nacional y comienzan tantos procedimientos nacionales como países elegidos por el solicitante<sup>35</sup>.

Las estadísticas recogidas por la OMPI desde 1978 hasta 2004<sup>36</sup> muestran que si bien la década de los años 90 experimentó un incremento del 17% en el número de solicitudes de patente PCT presentadas, desde el año 2001 el porcentaje de crecimiento ha disminuido significativamente.

<sup>35</sup> El Real Decreto 1123/1995 regula la aplicación en España del PCT.

<sup>36</sup> Informe estadístico sobre el PCT de la OMPI.

Durante el año 2004 se presentaron 121.745 solicitudes de patente, es decir, 6.570 más que en el año 2003.

Por lo que respecta al origen de las solicitudes internacionales, durante el año 2004 se han presentado 43.739 por parte de los Estados miembros del CPE, lo que representa un crecimiento de un 1.4% frente al año 2003. Le siguen los solicitantes de origen estadounidense con 43.026 solicitudes y los japoneses con 20.173 solicitudes.

De los Estados miembros del CPE cabe destacar como cabezas de lista a Alemania, Francia y Reino Unido.

Por último, los sectores tecnológicos que han experimentado un mayor crecimiento en relación al número de solicitudes de patentes publicadas son, entre otros, los relacionados con el área del procesamiento electrónico digital de datos, los preparados con fines médicos y dentales, los microorganismos o enzimas, las telecomunicaciones y el análisis de los materiales mediante la determinación de sus propiedades químicas o físicas<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Los sectores tecnológicos se fijan tomando como referencia la Clasificación Internacional de Patentes al nivel de subclase.

## Capítulo V

# LA PRÁCTICA DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES Y DISEÑOS

CLARKE, MODET & CO.

pro-in



LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## 1. Introducción

Una pregunta que frecuentemente puede plantearse la empresa es cómo conseguir la mejor protección de sus invenciones a través de la Propiedad Industrial.

La respuesta inmediata sería mediante un buen conocimiento de la Propiedad Industrial por parte de la empresa, mediante el asesoramiento de un experto externo en Propiedad Industrial.

Lógicamente, la intención de la empresa es que los gastos en Propiedad Industrial, como en el resto de las actividades de la empresa, sean rentables. Para ello es necesario conocer y analizar diferentes factores que intervienen en la protección de las invenciones, como pueden ser conocer qué materias son patentables, bajo qué modalidades debemos protegerlas, qué requisitos deben cumplir para poder ser protegidas, analizar en qué países nos interesa proteger, seleccionar las vías a través de las cuales debo proteger, etc., y todo ello para lograr la mejor protección con el mínimo gasto.

## 2. Qué se puede proteger?

Para poder hacer un uso adecuado de la Propiedad Industrial e Intelectual es necesario conocer en primer lugar qué materias son protegibles a través de las mismas.

A través de la Propiedad Industrial pueden protegerse:

- Las creaciones técnicas, que son aquellas que buscan producir un resultado técnico, como son las invenciones y las topografías de los productos semiconductores.
- Las creaciones de forma, que son aquellas que buscan lograr un efecto estético mediante la forma, la textura, el color,... de un objeto:
  - Formas en tres dimensiones como muebles, joyería, bolsos,...
  - Diseños en dos dimensiones: motivos ornamentales,...

A través de las leyes de variedades vegetales pueden protegerse:

- Las obtenciones vegetales, que son aquellas nuevas variedades de plantas que se generan por cruces, organismos genéticamente modificados,...

No todas las materias pueden protegerse mediante la Propiedad Industrial. Algunas se consideran que no entran en la definición de cada tipo de protección, y otras porque las leyes excluyen expresamente la protección de estos objetos. Estas excepciones se mencionarán más adelante.

### 3. Tipos de protección en España en función del objeto y de los objetivos

Existen diferentes formas de protección según la materia a proteger, dependiendo de que se trate de invenciones, topografías de semiconductores, creaciones de forma o variedades vegetales.

#### 3.1 Invenciones

Una invención es una creación técnica que resuelve una necesidad o problema técnico. De esta definición se deduce que, para que se desarrolle una invención, en primer lugar debemos detectar una necesidad o problema, la cual se solucionará con un programa de I+D. Cuando se llega a la solución práctica, se ha desarrollado una invención.

La solución al problema que nos planteemos puede consistir en un procedimiento, aparato o producto nuevo, o bien sólo en la mejora o perfeccionamiento de una parte. El caso más frecuente es este último, ya que la invención corresponde frecuentemente a una mejora o perfeccionamiento sobre algo que ya existe y que se plantea modificar para solucionar un problema detectado. Por ejemplo, se puede desear una mejora de rendimiento, una mejor calidad del producto obtenido, una reducción de costes, una facilidad de montaje, una mejora de funcionamiento, etc.

La solución al problema planteado puede ser muy sencilla, no exigiéndose más que no sea evidente. A veces soluciones sencillas, en cuanto a su desarrollo o constitución, suponen invenciones de gran trascendencia y rentabilidad.

En relación con el concepto de “invención” debe tenerse en cuenta que las ideas no son patentables. Si lo será la materialización o realización de dicha idea, que constituirá la solución al problema.

Debe tenerse en cuenta que un mismo problema puede tener varias soluciones. Se puede proteger individualmente cada una de las diferentes soluciones, pese a cumplir una función igual o similar.

#### 3.2 Invenciones no protegibles

La ley de patentes establece qué desarrollos no son considerados invenciones y cuáles, a pesar de ser invenciones, no pueden protegerse mediante la Propiedad Industrial.



Por ejemplo, no se consideran invenciones, entre otras, los descubrimientos y teorías científicas, los métodos matemáticos, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, económico-comerciales y juegos, así como los programas de ordenador.

Por su parte, no se consideran como invenciones susceptibles de aplicación en la industria y por tanto no son patentables, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados a ellos.

Por último, no podrán ser objeto de patente, pese a ser invenciones los procedimientos de clonación de seres humanos, la modificación de la identidad genética del ser humano, o del animal cuando le produzca sufrimiento sin utilidad médica sustancial, el uso de embriones humanos, las razas animales o las variedades vegetales.

Sí podrá considerarse como una invención patentable un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

## 4. Modalidades de protección de las invenciones en España

### 4.1 Patente

Para proteger una invención mediante una patente se requiere una novedad mundial del objeto, además de no derivarse de forma evidente de lo ya existente, es decir, poseer actividad inventiva. Un tercer requisito es que el objeto pueda ser utilizado en la industria o la agricultura.

La duración de la protección es de 20 años, debiéndose pagar tasas de mantenimiento anuales. La solicitud de patentes de invención se tramita en España ante la OEPM.

Una vez presentada la solicitud, la OEPM efectúa un examen de los requisitos formales. A continuación, y después de que el solicitante haya pedido la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), la OEPM efectúa una investigación de antecedentes, con el fin de localizar posibles registros anteriores relacionados con el objeto de la invención solicitada. En base a esta investigación emite un IET, en el que señala los documentos localizados y el grado de anticipación que los mismos pueden suponer para la invención que se trata de proteger.

A continuación, la patente se publica junto a su IET, y se ofrece al solicitante un plazo de 3 meses para escoger el modo de tramitación, con o sin examen previo.



Si se elige la tramitación sin examen previo, se abre un periodo para que terceras personas puedan presentar observaciones en relación a la novedad y/o nivel inventivo de la invención. El solicitante podrá contestar a estas observaciones aportando sus comentarios o modificando la solicitud. Finalmente, la OEPM resolverá, concediendo la solicitud.

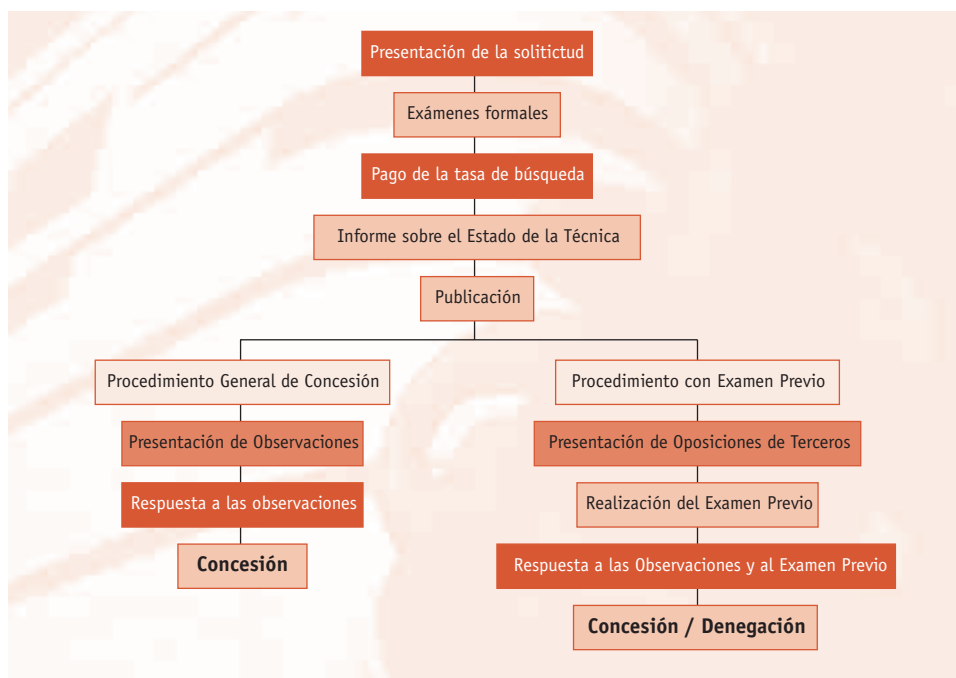
En caso de elegir la tramitación con examen previo, se abre un periodo de dos meses para que terceras personas puedan presentar oposición. Seguidamente, y en virtud del IET y las eventuales oposiciones, la OEPM emite una opinión sobre la posible falta de novedad y nivel inventivo y como consecuencia de ello de la posibilidad de concesión de la patente.

El solicitante puede contestar con las alegaciones que estime conveniente, en defensa de la novedad y/o nivel inventivo de su solicitud, y también modificando la solicitud. Todo ello con el fin de salvar las objeciones presentadas contra la invención.

Esta contestación puede dar lugar a una segunda opinión de la OEPM tras cuya contestación, se produce la resolución por parte de la OEPM.

GRÁFICO 6

#### Esquema de tramitación de una solicitud de patente en España



## 4.2 Modelo de utilidad

La novedad es únicamente nacional, además de exigirse un grado de actividad inventiva menor. A cambio la duración es de sólo 10 años, y no se pueden proteger ni los procedimientos ni las invenciones químicas.

Es un procedimiento considerablemente más rápido y barato. La protección de las invenciones en España mediante un modelo de utilidad sigue un procedimiento diferente al de la patente.

Este procedimiento es considerablemente más sencillo, barato y rápido que el procedimiento de concesión de patentes. Se inicia con la presentación de la solicitud ante la OEPM, y el examen de los requisitos formales por parte de ésta. Tras el examen, y generalmente en el plazo de 3 a 5 meses se procede a la publicación de la solicitud.

Todo interesado que lo desee presentará una oposición a la concesión del modelo de utilidad aportando los documentos que demuestren la falta de novedad o actividad inventiva del modelo de utilidad, o el incumplimiento de otros requisitos formales. Estos documentos deberán haber sido divulgados en España en fecha anterior a la de presentación de la solicitud.

Las oposiciones serán transmitidas al solicitante para que realice las alegaciones o modificaciones que considere necesarias antes de que la OEPM tome la decisión de conceder o denegar el modelo de utilidad. En caso de decidir denegar el registro, se da al solicitante una nueva oportunidad de modificar la solicitud.

GRÁFICO 7

### Esquema de tramitación de una solicitud de modelo de utilidad



La protección mediante modelos de utilidad no está disponible en todos los países. Es necesario consultar con un experto antes de buscar esta protección en el extranjero. Además, para solicitar esta protección solo existe la vía nacional, sin existir ningún procedimiento centralizado de concesión que agrupe varios países.

En base a un modelo de utilidad, y reivindicando la prioridad del mismo, se puede presentar una solicitud PCT, solicitar una patente europea o patentes o modelos de utilidad en el extranjero.

La protección de las invenciones, a través de la patente y el modelo de utilidad, está regulada por la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes.

## 5. Protección ofrecida a las invenciones

La protección de las invenciones, tanto mediante patente como mediante modelo de utilidad, permite que el titular impida a terceras personas explotar la invención, fabricando, utilizando, importando o comercializando el objeto protegido, salvo cuando se haga con su consentimiento.

Por tanto, la patente ofrece a su titular una protección total, que supone una exclusividad para el objeto de la invención. No obstante, existe una serie de excepciones que no pueden afectar a la comercialización normal de la invención. Así el titular no puede impedir que una vez comercializado el objeto de forma legal, se siga vendiendo, ni puede impedir el uso privado y no comercial.

Una vez transcurrido el período de protección de 20 ó 10 años, la invención pasa a ser de dominio público, de modo que cualquier persona podrá hacer uso de su objeto.

### 5.1 Topografías de productos semiconductores

Las topografías de productos semiconductores están reservadas a los elementos electrónicos (microprocesadores,...) cuya vida útil es corta. Por eso la duración de la protección es de sólo 10 años y el procedimiento para lograr la protección es rápido y barato, pudiendo además mantenerse parcialmente secreto el producto semiconductor.

En general, todos los productos semiconductores están constituidos por los mismos elementos, en forma de transistores, tiristores, amplificadores,... que se combinan de forma nueva. Para que dispongan de protección, se exige que no sean corrientes en la industria, y que sean fruto del esfuerzo intelectual de su creador.

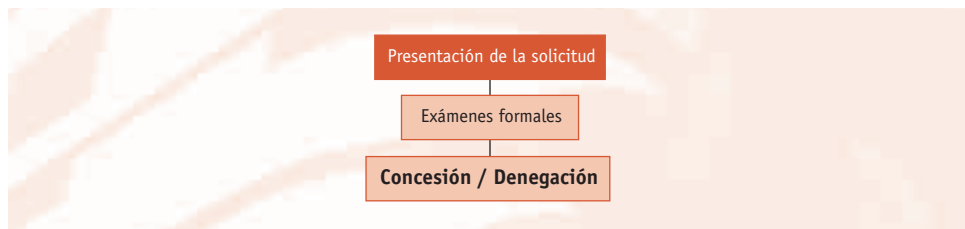
Para el registro de una topografía de productos semiconductores en España solamente se puede utilizar el procedimiento nacional. Este procedimiento es de simple depósito, debiendo presentarse ante la OEPM.

El solicitante presentará una solicitud que contenga una representación de la topografía, su descripción y datos sobre la comercialización, para que la OEPM realice el examen de forma de la solicitud y conceda el registro.

Es posible solicitar que se conserve el secreto comercial de parte de la topografía.

**GRÁFICO 8**

**Esquema de tramitación de una solicitud de topografía de producto semiconductor**



## 5.2 Formas o modalidades de protección

Sólo existe una forma de protección de los productos semiconductores, que se refiere a sus topografías (conjunto de imágenes que permiten reproducir el producto semiconductor). Esta protección se regula en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores

## 5.3 Protección ofrecida a las topografías

La protección de las topografías es muy semejante a la que se otorga a una invención. Por lo tanto permite al titular impedir a terceras personas explotar el producto semiconductor, fabricarlo, importarlo o comercializarlo, salvo cuando se haga con su consentimiento.

Una vez transcurrido el período de protección de 10 años, la topografía pasa a ser de dominio público, de modo que cualquier persona podrá hacer uso de su ella.

## 5.4 Creaciones de forma

Una creación de forma es la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, derivada de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

En el ámbito comercial las creaciones de forma adquieren cada día mas importancia, debido a la influencia que, sobre el consumidor, ejerce la apariencia del producto a adquirir, y que en gran medida puede condicionar la decisión de elección, entre una oferta variada. De ahí la importancia de contar con una protección adecuada de las creaciones de forma y los derechos de sus creadores.

La única forma de protección existente bajo la Propiedad Industrial es el diseño industrial. Sus requisitos de protección son dos: novedad y carácter singular.

Un diseño será nuevo cuando se diferencie de cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público con anterioridad en detalles no irrelevantes. Por otro lado, se considera que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido accesible al público con anterioridad.

Deberá entenderse que un diseño se ha hecho accesible al público cuando ha sido expuesto, publicado, comercializado,... de forma que ha podido ser conocido en el sector comercial o industrial correspondiente de la Unión Europea.

No se considera que el diseño ha sido hecho accesible al público cuando ha sido comunicado a un tercero bajo condiciones de confidencialidad.

Se inicia con la presentación de una solicitud ante la OEPM o el Órgano de Industria competente de la Comunidad Autónoma. La solicitud podrá contener hasta 50 creaciones de forma diferentes, siempre que estén relacionadas entre sí.

La Comunidad Autónoma y la OEPM realizan los exámenes formales, procediendo la OEPM a conceder el diseño industrial si son correctamente cumplidos. Tras dicha concesión, se publica la solicitud, aunque el solicitante puede pedir que se retrase dicha publicación hasta los 30 meses de la presentación.

Una vez publicados los diseños industriales, todo interesado puede solicitar la cancelación del registro, para lo que aportará documentos probatorios de la carencia de novedad o carácter singular o alegará que los diseños utilizan un signo distintivo de su propiedad.

La OEPM traslada la oposición al solicitante para que realice alegaciones o modifique el diseño, decidiendo a continuación sobre la validez del registro previamente concedido.

GRÁFICO 9

#### Esquema de tramitación de una solicitud de diseño industrial



### 5.5 Creaciones no protegibles

La única excepción a la protección se refiere al registro de los diseños que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Tampoco se permite el registro de diseños que incorporan banderas, escudos, blasones,... de Estados, Provincias u Organismos Internacionales o que utilizan signos distintivos protegidos, salvo cuando sea el propio país o titular el que registra el diseño.

### 5.6 Protección ofrecida a los diseños industriales

La protección de los diseños industriales impide a terceras personas explotar dicho diseño, fabricando, utilizando, importando o comercializando la creación de forma protegida, salvo cuando se haga con el consentimiento del titular.

El diseño industrial se concede por un periodo de 5 años, renovable en periodos de 5 años hasta un máximo de 25 años.

La protección de las creaciones de forma mediante diseño industrial se encuentra regulada a por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

## 5.7 Las variedades vegetales

Una variedad vegetal es un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido (especie o subespecie) que puede identificarse por la expresión de los caracteres de un cierto genotipo, distinguirse de los demás conjuntos de plantas por dichos caracteres, y considerarse una unidad propagándose sin alteración. Ej: *Triticum turdigum durum* (Trigo duro)

Se suele producir por cuidadosos cruces entre variedades diferentes, mutación, organismos genéticamente modificados,... generándose variedades que poseen cualidades interesantes como resistencia a plagas, mayor rendimiento, o cualidades estéticas mejoradas.

Para poder proteger una variedad vegetal mediante una *obtención vegetal*, ésta ha de cumplir cuatro exigencias:

- Novedad: la variedad vegetal no ha sido vendida o cedida desde hace más de 1 año en la UE o 4 años fuera de ella (6 años en el caso de vides y plantas leñosas)
- Distinción: se puede diferenciar de cualquier otra variedad existente.
- Estabilidad: las características distintivas se mantienen tras varias propagaciones de la planta
- Homogeneidad: los individuos de una misma generación son uniformes, salvo los detalles relativos a la reproducción sexuada.

Para la protección de una variedad vegetal en España, un solicitante español o residente en España puede optar a dos vías, una nacional y una comunitaria.

### Vía nacional

Se presentará la solicitud ante la Oficina Española de Variedades Vegetales dependiente del Ministerio de Agricultura, la cual examinará los requisitos formales antes de encargar a una institución que realice los exámenes técnicos que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad, distinción y estabilidad.

En paralelo se procede a la publicación y a la presentación de oposiciones por parte de terceros, a las que contesta el solicitante. Una vez finalizados los exámenes técnicos, cuya duración depende de la variedad sin ser nunca inferior a dos años, se procede a la concesión o denegación del registro.

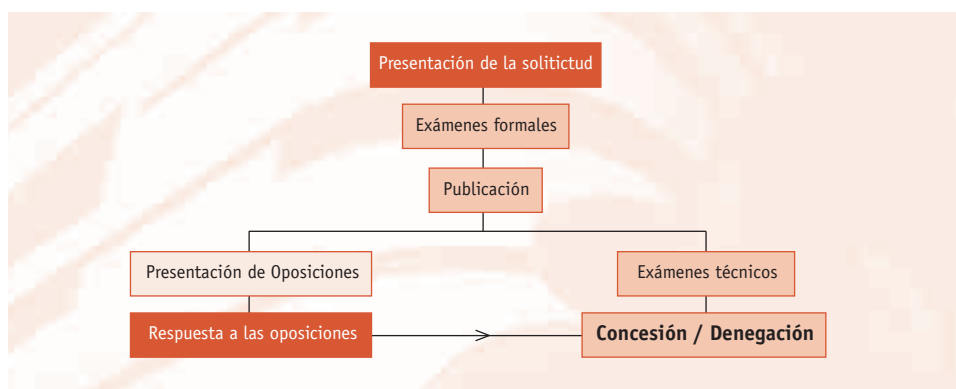
## Vía comunitaria

Se presentará la solicitud ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, localizada en Angers (Francia) aunque se puede depositar en la Oficina Española.

El procedimiento comunitario es semejante al español en todo detalle, salvo que la concesión afecta a todos los países de la UE.

GRÁFICO 10

Esquema de tramitación de una solicitud de obtención vegetal



En la tabla siguiente se resumen las características básicas de las dos vías de protección.

TABLA 2

	Vía Nacional	Vía Comunitaria
<b>Solicitud</b>	Tantas solicitudes como países	Una sola solicitud – 25 países
<b>Tramitación</b>	Tantas tramitaciones como países	Una sola tramitación
<b>Resolución</b>	Tantas resoluciones como países	Una sola resolución
<b>Mantenimiento</b>	Tantas tasas de mantenimiento como concesiones	Una sola tasa de mantenimiento



### 5.7.1 Protección ofrecida a las variedades vegetales

El titular de una obtención vegetal posee el derecho exclusivo a la producción o reproducción de la planta y al acondicionamiento para ella, por cualquier forma de reproducción existente, a la comercialización, exportación e importación, y a la posesión con estos objetivos.

La protección bajo esta modalidad de Propiedad Industrial ofrece varias diferencias con las demás modalidades, debido a las características propias de las variedades vegetales.

En primer lugar, dado que una planta puede servir para la creación de nuevas plantas, el titular de la obtención vegetal guarda un cierto derecho sobre las plantas una vez comercializadas. Así puede impedir que estas plantas sean exportadas a países donde no se protejan las variedades vegetales, salvo si es para consumo de la planta, fruto o semilla.

Una limitación de los derechos del titular es la denominada “Excepción en beneficio del agricultor” por la cual un pequeño agricultor puede utilizar el fruto de la cosecha de algunas variedades forrajeras, cereales, oleaginosas, patatas y leguminosas para nuevas reproducciones de la planta, pero no para la venta con ese fin.

La duración de la protección otorgada por la obtención vegetal varía según la especie de la planta. En el caso de plantas herbáceas, la duración es actualmente de 25 años, mientras que la vid y las plantas leñosas es de 30 años.

La ley que regula esta protección es la Ley 3/2000, de 7 de Enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales

## 6. Criterios para solicitar la protección

Una empresa que desarrolla nuevos productos, ya sea por medio de invenciones que mejoran el producto anterior o por creaciones de forma que incorporan características estéticas, debe proteger dichos productos. De no hacerlo, un tercero puede copiárselos afectando grandemente a su explotación normal.

Además, la empresa ha de saber que es posible solicitar la protección de una invención, una creación de forma,... en un gran número de países. Pero aprovechar esta posibilidad en todos ellos resulta en una inversión muy elevada que no siempre es recuperada. Por ello la empresa ha de seleccionar los países donde solicitará la protección de sus productos, en función de:

- Interés del mercado interior.
- Posibilidad de exportación desde el país a otros mercados de interés.
- Presencia de competidores agresivos, que puedan copiar sus productos.
- Presencia de posibles competidores interesados en una licencia.

## 6.1 Ventajas de la protección

La principal ventaja de lograr la protección de las invenciones, creaciones de forma, signos distintivos,... es el poder perseguir infracciones, es decir, luchar contra la copia del objeto de las materias protegidas.

La legislación española y comunitaria permite al titular, o a quien éste autorice, pedir al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la Propiedad Industrial.

Del mismo modo puede pedir la adopción de medidas cautelares, tales como obligar al infractor a parar la violación del derecho, retener los objetos que ha producido o importado o los medios destinados a esta producción y forzar al infractor a abonar una fianza en previsión de la indemnización. Todo ello, lógicamente, siempre que el titular justifique y cumpla determinadas condiciones.

## 6.2 Mecanismos alternativos

Los mecanismos alternativos al registro dependen del objeto a proteger:

### 6.2.1 Invenciones

En el caso de invenciones, se pueden utilizar dos mecanismos con objetivos diferentes. El primer caso es el de evitar que terceros conozcan de la invención, para lo que se establecen condiciones rigurosas de secreto comercial. De esta forma se asegura que la empresa es la única que puede utilizar la invención. Este método no se puede aplicar en todos los casos, pues frecuentemente un proceso de ingeniería inversa permite descubrir cómo está hecho el producto.

En el caso de romperse el secreto comercial, la empresa puede actuar contra el infractor por violación de contrato o por competencia desleal.

Si la empresa no se opone a que terceros utilicen su invención, sino que sólo desea evitar que alguien le impida a ella misma usarla, deberá impedir que alguien registre la invención. El método más sencillo romper la novedad de la invención, para lo que se puede publicar la invención, realizando un depósito legal o semejante que certifique la fecha de publicación.

Las solicitudes de patente posteriores a la fecha de esta publicación no serán concedidas o pueden ser anuladas, por carecer de novedad.

### 6.2.2 Creaciones de forma

En el caso de creaciones de forma, la ley reconoce un segundo medio de protección aparte del registro. Es el denominado derecho del “diseño no registrado”, por el que todo diseño publicado en la UE, y no registrado, dispone automáticamente de 3 años de protección contra su copia por parte de terceros.

## 7. Protección de las invenciones en el extranjero

Para solicitar la protección como patente de una invención en varios países existen tres vías: vía nacional, vía europea y vía PCT. Estas vías se han de combinar con un principio del derecho internacional que es la Prioridad.

Cualquier persona que presente una solicitud de patente, modelo de utilidad, topografía, diseño industrial, u obtención vegetal dispone de un periodo de 6 ó 12 meses durante el cual puede presentar sucesivas solicitudes en otros países, basadas en la primera, considerándose que se presentaron en igual fecha que la primera solicitud.

De esta forma, se dispone de un plazo de varios meses para estudiar dónde se querrá lograr la protección, y realizar cualquier publicación de la solicitud, sin miedo a romper la novedad.

### a) Vía nacional

Una vez solicitada la protección en España, se puede solicitar la protección en cualquier otro país del mundo.

Cada país puede seguir un procedimiento de concesión propio, siendo frecuente la exigencia de examen previo, a diferencia del caso español donde es opcional.

Con este sistema presentaremos una solicitud por país y tendremos igual número de tramitaciones y resoluciones. Los gastos producidos en el momento de la solicitud, que son los mayores puesto que debe incluir la traducción del texto a las lenguas correspondientes, tienen lugar sin conocer las posibilidades de concesión de la patente.

Por estas razones se recomienda acudir a la vía nacional en otros países cuando el número total de países es reducido, o estos países no pertenezcan a tratados que unifiquen el procedimiento.

## b) Vía europea

Un gran número de países europeos han decidido unificar los procedimientos de protección para facilitar la consecución de patentes. De esta forma es posible solicitar la concesión de una patente en hasta 31 países miembros y 5 países de extensión con una única solicitud.

A cambio de la simplificación que aporta el procedimiento europeo, se ha de realizar la tramitación en uno de los idiomas oficiales de la EPO: inglés, francés y alemán y realizar posteriormente las consiguientes traducciones a los idiomas de los demás países en que interesa la protección.

El procedimiento unificado se realiza ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), con sede en Munich (Alemania).

El procedimiento es semejante al Procedimiento con examen previo existente en España, con dos salvedades:

- La fase de Oposiciones de Terceros se realiza tras la concesión de la patente europea. Con ello se logra una concesión más rápida pero se pueden revocar patentes ya concedidas.
- La EPO acompaña su Informe sobre el Estado de la Técnica con una Opinión Escrita sobre las posibilidades de concesión de la patente. De esta forma se conoce antes del examen previo cuales son las posibilidades de concesión.

Una vez concedida una patente europea, entre 3 y 5 años después de la solicitud, se convierte automáticamente en patente nacional en cada uno de los países miembros o de extensión para los cuales se haya pagado la tasa de designación nacional y presentado la traducción correspondiente en el plazo de tres meses.

Este sistema presenta la ventaja de que existe una sola presentación, una sola tramitación y una única resolución, y que el mayor gasto que corresponderá a la traducción del texto concedido a la lengua de los países para los que se desee protección y a la presentación de tales traducciones, tendrá lugar después de que la patente esté ya concedida.

GRÁFICO 11

Esquema de tramitación de una solicitud de patente europea



TABLA 3

Países miembros del Convenio de la Patente Europea  
(1 de Noviembre de 2005)

Alemania	Finlandia	Mónaco
Austria	Francia	Países Bajos
Bélgica	Grecia	Polonia
Bulgaria	Hungría	Portugal
Chipre	Irlanda	Reino Unido
Dinamarca	Islandia	República Checa
Eslovaquia	Italia	Rumania
Eslovenia	Letonia	Suecia
España	Lituania	Suiza - Liechtenstein
Estonia	Luxemburgo	Turquía

Países de extensión (1 de Noviembre de 2005)

Albania	Croacia	Serbia y Montenegro
Bosnia Herzegovina	Ex-República Yugoslava de Macedonia	

### c) Vía PCT

La última vía de tramitación de patentes es el denominado procedimiento PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes).

El procedimiento PCT no concede patentes, sino que tras la solicitud, constituye solo un inicio de tramitación, que incluye un informe de búsqueda y opcionalmente un examen preliminar, y que finaliza por vía nacional o regional, a través de cada uno de los países donde se desea proteger la invención.

Su ventaja es la disminución del riesgo, ya que la inversión mayor en el procedimiento de concesión se hace después de tener una idea clara de las posibilidades de concesión de las patentes. Retrasa los gastos de presentación, búsquedas, traducciones,... hasta haber explotado la invención durante más de dos años y conocer así su viabilidad económica. En ese plazo de dos años se entrega un Informe de Búsqueda Internacional (IBI) y una Opinión Escrita sobre la patentabilidad de la invención, los cuales indican la viabilidad de la protección, por lo que se puede evitar la inversión si las posibilidades de concesión son reducidas. A cambio, el procedimiento PCT retrasa la concesión de las patentes.

La vía PCT se inicia con la presentación de una solicitud internacional en la OEPM, la cual está habilitada para realizar toda la tramitación internacional. Es igualmente posible solicitar que sea la EPO quien realice esta tramitación, en cuyo caso se traducirá la solicitud a uno de sus idiomas oficiales.

Tras la presentación, se realizan los exámenes formales y se procede directamente a realizar la búsqueda internacional de anterioridades, generalmente antes de los 16 meses de la presentación. Los documentos relevantes localizados se incorporan en el IBI, indicando el grado de anticipación.

El IBI sirve de base para la realización de la Opinión Escrita en la cual la oficina realiza un juicio confidencial, previo y no vinculante sobre la posibilidad de concesión de la patente.

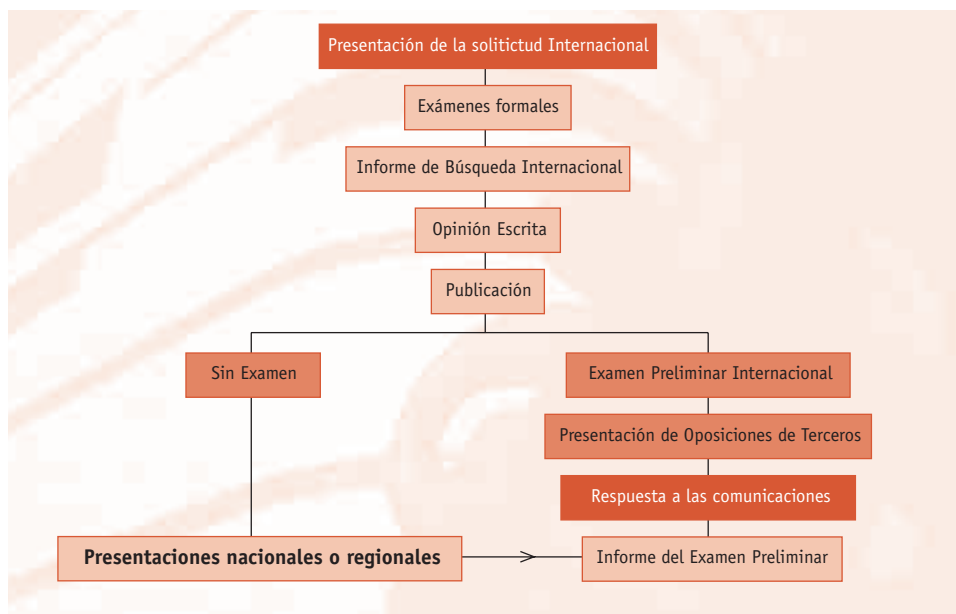
A los 18 meses se realiza la publicación de la patente, tras la cual el solicitante indicará si desea realizar el Examen Preliminar Internacional o no.

Cuando se realice el Examen Preliminar Internacional, el solicitante abonará la tasa y responderá a las sucesivas comunicaciones de la oficina modificando su solicitud hasta que cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Finalmente, la oficina emitirá un Informe del Examen Preliminar Internacional. Este informe no es vinculante para los países miembros del PCT, pero ofrece una oportunidad de modificar la solicitud de forma centralizada.

En ambos casos, el solicitante dispondrá hasta el trigésimo mes para presentar las solicitudes en los países que desee, incluyendo las oficinas regionales como la EPO. En ellos entregará la solicitud con sus modificaciones y la Opinión Escrita o el Informe del Examen Preliminar Internacional y abonará las tasas correspondientes.

GRÁFICO 12

#### Esquema de tramitación de una solicitud PCT



En la tabla siguiente se resumen las características básicas de las tres vías de protección.

TABLA 4

#### Características básicas de las tres vías de protección

	Vía Nacional	Vía Europea	Vía PCT
<b>Solicitud</b>	Tantas solicitudes como países	Una sola solicitud – hasta 36 países	Una sola solicitud – hasta 128 países
<b>Tramitación</b>	Tantas tramitaciones como países	Una sola tramitación	Un solo inicio de tramitación.
			Tantas tramitaciones finales como países
<b>Resolución</b>	Tantas resoluciones como países	Una sola resolución	Tantas resoluciones como países
<b>Mantenimiento</b>	Tantas tasas de mantenimiento como concesiones	Tantas tasas de mantenimiento como países	Tantas tasas de mantenimiento como concesiones

TABLA 5

**Países miembros del Tratado de Colaboración en Materia de Patentes  
(1 de Noviembre de 2005)**

Albania	Ecuador	Kirguiz tan	República de Moldavia
Alemania	Egipto	Lesotho	República Dominicana
Antigua y Barbuda	Emiratos Árabes Unidos	Letonia	República Unida de
Argelia	Eslovaquia	Liberia	Tanzania
Armenia	Eslovenia	Libia	Rumania
Australia	España	Liechtenstein	Saint Kitts y Nevis
Austria	Estados Unidos	Lituania	Saint Lucia
Azerbaijón	Estonia	Luxemburgo	San Marino
Barbados	Ex-República Yugoslava	Madagascar	San Vicente & Granadinas
Bielorrusia	de Macedonia	Malawi	Senegal
Bélgica	Federación Rusa	Mali	Serbia Montenegro
Belice	Filipinas	Marruecos	Seychelles
Benin	Finlandia	Mauritania	Sierra Leona
Bosnia Herzegovina	Francia	México	Singapur
Botswana	Gabón	Mónaco	Sri Lanka
Brasil	Gambia	Mongolia	Sudáfrica
Bulgaria	Georgia	Mozambique	Sudán
Burkina Faso	Ghana	Namibia	Suecia
Camerún	Granada	Nicaragua	Suiza
Canadá	Grecia	Níger	Swazilandia
Chad	Guinea	Nigeria	Tayikistán
China	Guinea Ecuatorial	Noruega	Togo
Chipre	Guinea-Bissau	Nueva Zelanda	Trinidad - Tobago
Colombia	Hungría	Omán	Túnez
Comores	India	Países Bajos	Turkmenistán
Congo	Indonesia	Papúa Nueva Guinea	Turquía
Corea del Norte	Irlanda	Polonia	Ucrania
Corea del Sur	Islandia	Portugal	Uganda
Costa de Marfil	Israel	Reino Unido	Uzbekistán
Costa Rica	Italia	República Árabe de Siria	Vietnam
Croacia	Japón	República Central	Zambia
Cuba	Kazajstán	Africana	Zimbabwe
Dinamarca	Kenia	República Checa	

Es posible solicitar directamente una patente por vía europea o por vía PCT, sin haber solicitado antes una patente en España. En cambio, en general no se puede solicitar una patente en un país extranjero sin haber solicitado antes la patente en España, por vía nacional, europea o PCT.

## 8. Protección de las creaciones de forma en el extranjero

Al igual que las patentes, es posible solicitar la protección de las creaciones de forma desarrolladas por la empresa en el extranjero. Para ello se puede utilizar la prioridad, que en este caso es de 6 meses.



### a) Vía nacional

Se puede solicitar la protección de las creaciones de forma en casi todos los países del mundo. Al igual que en el caso de las patentes, se ha de conseguir un representante o domicilio en el país donde se desea la protección, para que presente la solicitud y se encargue de todos los trámites.

### b) Vía comunitaria

Si se desea lograr la protección en todos los países de la Unión Europea, la protección puede lograrse a través del diseño comunitario. Según esta vía, con una única solicitud y tramitación y mediante una única resolución, si ésta es favorable, se obtiene sin ningún trámite más la protección del diseño en todos los países de la UE.

La solicitud se presenta ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), sita en Alicante, donde se sigue un procedimiento similar al nacional, con la diferencia de no existir ningún plazo límite para la presentación de solicitudes de nulidad del diseño comunitario.

GRÁFICO 13

#### Esquema de tramitación de una solicitud de diseño industrial comunitario



### c) Vía internacional

La tercera vía utilizable para la protección de las creaciones de forma es la aplicación del Arreglo de la Haya. Según este tratado internacional, se puede solicitar la protección en hasta 43 países con una solicitud presentada ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el caso español, únicamente son elegibles 30 países o territorios.

**TABLA 6**

<b>País</b>	<b>Elegible</b>	<b>País</b>	<b>Elegible</b>
Alemania	Sí	Italia	No
Antillas Holandesas	Sí	Kirguiz tan	Sí
Belice	No	Letonia	Sí
Benelux	No	Liechtenstein	Sí
Benin	Sí	Marruecos	Sí
Bulgaria	No	Mónaco	Sí
Corea del Norte	No	Mongolia	No
Costa de Marfil	Sí	Namibia	Sí
Croacia	Sí	Níger	No
Egipto	Sí	República de Moldavia	Sí
Eslovenia	Sí	Rumania	Sí
España	Sí	Santa Sede	Sí
Estonia	Sí	Senegal	Sí
Ex República Yugoslava de Macedonia	No	Serbia y Montenegro	No
Francia	Sí	Singapur	Sí
Gabón	No	Suiza	Sí
Georgia	Sí	Surinam	Sí
Grecia	No	Túnez	Sí
Hungría,	Sí	Turquía	Sí
Indonesia	Sí	Ucrania	Sí
Islandia	Sí		

El procedimiento varía según la versión aplicable del Arreglo. De forma básica, se presenta la solicitud ante la Oficina Internacional (se puede hacer a través de la OEPM) para que ésta realice el examen formal y publique y envíe la solicitud a todos los países designados.

Los países que lo deseen realizarán exámenes detallados o procedimientos de oposición en el plazo de un año, mientras que los demás países otorgarán automáticamente el registro.

GRÁFICO 14

Esquema de tramitación de una solicitud de diseño industrial internacional



En la tabla siguiente se resumen las características básicas de las tres vías de protección.

TABLA 7

Características básicas de las tres vías de protección

	Vía Nacional	Vía Comunitaria	Vía internacional
<b>Solicitud</b>	Tantas solicitudes como países	Una sola solicitud – 25 países	Una sola solicitud – hasta 30 países
<b>Tramitación</b>	Tantas tramitaciones como países	Una sola tramitación	Un solo inicio de tramitación
			Tantas tramitaciones finales como países
<b>Resolución</b>	Tantas resoluciones como países	Una sola resolución	Tantas resoluciones como países
<b>Mantenimiento</b>	Tantas tasas de mantenimiento como concesiones	Una sola tasa de mantenimiento	Tantas tasas de mantenimiento como concesiones

A diferencia de las invenciones, la primera solicitud puede ser depositada en cualquier país u oficina, sin exigirse su presentación previa en España.



## Capítulo VI

# PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

CONSEJO SUPERIOR  
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC

pro-in



LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

## 1. Introducción

La actividad que se desarrolla en los centros de investigación de Universidades y Organismos Públicos y Privados de Investigación debe protegerse por importantes motivos, entre los que se encuentra, fundamentalmente el incremento de la capacidad competitiva de las empresas innovadoras que desarrollan actividades de I+D. También, en las Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIS), a los que denominaremos en adelante, cuando hablemos conjuntamente de ambos, como Centros Públicos de Investigación (CPI), se hace necesaria la protección para hacer posible de forma real el que los nuevos productos o procesos consecuencia de la actividad investigadora lleguen a los ciudadanos y cumplan el fin último de incremento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la transferencia de los resultados a sectores socio-económicos interesados en la explotación.

Las CPI, de los que trataremos en el presente trabajo, tienen entre sus objetivos incrementar el conocimiento mediante la publicación de sus resultados en sus medios habituales, para que éste sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante su aplicación en el desarrollo de nuevos productos o procesos. Por lo anterior, la protección se debe realizar sin perjuicio del objetivo que se persigue, el tipo de investigación que se realiza, o el tipo de relación que existe o puede existir con las personas que trabajan en el equipo y con terceros con los que colaboran. Una cuestión que deben considerar los investigadores de los CPI es que la protección de sus resultados sea compatible con los diversos objetivos que tiene la actividad investigadora, para lo que hay que tener en cuenta una serie de cuestiones antes de divulgar los resultados a través de los cauces habituales en el mundo de la investigación. La idea que queremos trasladar desde aquí es primero, siempre que sea posible, proteger, luego publicar.

La mejora calidad de vida se consigue, principalmente mediante la aplicación y el desarrollo de nuevos productos o procesos fruto de la actividad investigadora, que se desarrolla tanto en CPI como en centros privados, que generalmente son desarrollados y puestos en el mercado por las empresas. Si tenemos en cuenta el alto coste del desarrollo de las nuevas tecnologías, ninguna empresa estaría dispuesta a asumirlo si no se le aseguran unos privilegios que le permitan explotarlas en exclusiva y obtener unos beneficios, si el desarrollo es exitoso, para recuperar las inversiones realizadas; así como un beneficio adicional que le retribuya el riesgo que asumió cuando inició el proceso innovador,

Lo anteriormente expuesto hace que los investigadores de los CPI, si quieren que su actividad cumpla sus objetivos, deban proteger de forma adecuada sus resultados cuando ello sea posible. Esto hace que tengan que buscarse dentro del Ordenamiento Jurídico procedimientos que permitan la compatibilidad de ambos objetivos, instituciones jurídicas que otorguen derechos de exclusiva sobre las nuevas creaciones o reglas técnicas, resultado de la actividad investigadora, y la libre divulgación de las mismas

Aunque en este trabajo hablamos de patentes y otros títulos de propiedad industrial o intelectual, no se debe descartar la protección contractual. El contrato obliga a las partes que lo fir-

man, y estas están obligadas a respetarlo, derivándose acciones jurídicas contra las personas que los respetan, a diferencia de otras formas de protección que obligan a todos.

Algo importante que se ha de señalar en la presente introducción es la importancia de la divulgación de los aspectos de la propiedad industrial e intelectual desde lo antes posible a los ciudadanos. No es lógico que nuestro país este en el puesto que le corresponde en la publicación de trabajos científicos en todos los ámbitos de las revistas, y mejor no mirar que puesto ocupamos en las solicitudes de patentes, no solo internacionales, también nacionales. El principal motivo puede ser el desconocimiento de esta materia. Para que los futuros inventores, creadores de innovaciones, puedan proteger sus creaciones es necesario conocer la existencia de las distintas instituciones que ofrece el derecho para hacer eso posible. Si los licenciados o ingenieros que salen de la Universidad que van a ser los inventores o gestores de esa propiedad industrial desconocen su existencia difícil será que conozcan el valor que tiene para la competitividad de su empresa. Es importante divulgar en el estadio más temprano posible estos aspectos, quizás los destinatarios de la promoción de esta materia debieran ser los más jóvenes mediante los profesores de tecnología en Institutos y colegios, sirva como ejemplo el país que puede considerarse como más avanzado en esta materia, los EEUU, que su oficina de patentes tiene una página destinada a los más pequeños y su dirección es:

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/index.html>.

GRÁFICO 15



No se puede utilizar algo que no se conoce, por eso la divulgación de estos aspectos es imprescindible para que las empresa y los CPI tengan dentro de sus estrategias la protección de su actividad innovadora que les permita incrementar a unos su competitividad y a los otros que sus resultados se exploten de forma efectiva por las empresa, que como dijimos anteriormente, necesitan esos derechos de exclusiva para incrementar su competitividad y mantenerse en el mercado.

## 2. Diferentes tipos de investigación

No todos los resultados de la actividad investigadora son iguales. No existe ninguna norma que permita proteger toda la actividad investigadora, de tal forma que habrá que saber qué resultado tenemos y en cuál de los diferentes tipos de protección se encuadra, pudiendo darse el caso de que un resultado o una regla técnica tengan que protegerse por varias vías alternativa o conjuntamente. Por ello es necesario buscar la forma o formas más convenientes de proteger cada resultado.

La única forma común a cualquier resultado es la protección mediante secreto, que aunque no es recomendable para los CPI por lo expuesto anteriormente, en algunas ocasiones es necesario utilizarlo. Esto suelen ser cuando el trabajo de la investigación está siendo desarrollado en el marco de un contrato con una empresa y en el mismo se incluyen obligaciones de confidencialidad. También para aquellos resultados que se quieren patentar, los mismos habrá que mantenerlos confidenciales mientras estos no se protejan mediante la presentación de la patente y se obtenga una fecha de prioridad.

Otras formas es la protección mediante la utilización de protección para variedades vegetales, la normativa aplicable es la Ley 3/2000, de 7 de enero, de protección de las Variedades Vegetales (BOE 10-1-2000, núm. 8), afectada por Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Para la protección de las obtenciones Vegetales también se puede usar la protección comunitaria, un título de protección para toda la Unión Europea y esta se regula en el Reglamento (CE) nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

La protección de los productor semiconductores se regula en la ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (BOE 5-5-1988, núm. 108)

## 3. La protección mediante patentes

La patente, como una de las instituciones más importantes de la Propiedad Industrial, es el instrumento que mejor se adecua a los objetivos de la actividad investigadora de las Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIS), ya que permite una protección (para la adecua-



da explotación de los resultados y su divulgación posterior) por los medios tradicionales en el mundo de la investigación. De esta manera se pueden cumplir los objetivos de divulgación y creación que tradicionalmente tienen encomendados este tipo de organismos, facilitando el aprovechamiento de los resultados por los sectores socioeconómicos mediante la correspondiente cesión o licencia de los resultados protegidos.

## 4. Diferencias entre los OPIs y las empresas

Se puede decir que entre los OPI y las empresas la diferencia esta en los objetivos que tienen cada uno de ellos. Las empresas tienen como objetivo la obtención de beneficios para sus accionistas o propietarios, cumpliendo de ese modo su papel en la economía de mercado, por lo que su estrategia en cuanto a la protección de sus resultados estará marcada por la optimización de los posibles beneficios, y su estrategia en cuanto a la protección es diferente. La decisión en cuanto a la estrategia de protección es decisión empresarial, debiendo proteger sus resultados en el momento que vayan a poner el producto o proceso en el mercado o cuando los sistemas de vigilancia tecnológica de que dispongan detecten que hay otros competidores que pueden estar en la misma vía que ellos, por lo que si no protegen con la Propiedad Industrial o intelectual sus resultados otros podrán explotarlos, no aprovechándose de las ventajas competitivas que les ofrece los títulos de propiedad industrial de excluir a la competencia con los derechos de exclusiva que el derechos les otorga. También las empresas tiene que tener en cuenta que la solicitud de títulos de propiedad industrial antes de tiempo les reduce la vida de los derechos de exclusiva, excepto para los signos distintivos que perduran mientras los titulares de los mismos los mantenga

Los OPI deben proteger los resultados en una fase anterior, en el momento que una divulgación de los mismos puede afectar a la novedad o a la actividad inventiva, requisitos de patentabilidad que se tratan en otro capítulo del presente libro.

## 5. Procedimiento para la tramitación de protección de los resultados de la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

### 5.1 Introducción

Hoy en día es cada vez más importante la actividad creativa, más todavía en la llamada sociedad del conocimiento en la que vivimos; para que los creadores, o aquellos que posean derechos sobre la misma, que no siempre coinciden puedan explotar en exclusiva los resultados de esta actividad, hay que seguir unas pautas que permitan conocer la existencia de los derechos y establecer el contenido de los mismos.

La actividad investigadora de las universidades y organismos públicos y privados de investigación debe protegerse por importantes motivos, entre los que se encuentra la transferencia de los resultados a los sectores socio-económicos capaces de explotarlos, objetivo éste fundamental en toda actividad investigadora, tanto de carácter público como privado. Además de la obligación legal existente para evitar la pérdida de patrimonio generado por las Instituciones de las Administraciones públicas.

La actividad creadora que da lugar a resultados explotables es cada día más abundante y compleja, en estos momentos se ponen en el mercado nuevos productos, procesos, etc. impensables hace apenas unas décadas. El nacimiento de nuevas tecnologías relacionadas con la biotecnología y la microelectrónica, y su relación con el avance en las comunicaciones, la ingeniería genética, etc., ha dado lugar al establecimiento de nuevos sistemas de protección y a la revisión de los disponibles, que en su mayor parte fueron pensados y desarrollados en el siglo XIX, por lo que no se podían prever los desarrollos actuales; tampoco cabía imaginar las posibilidades que ofrecen las comunicaciones, que permiten conocer en cualquier punto, y en tiempo real, los avances que se están produciendo en la parte más alejada del planeta.

En principio, se puede hablar de dos tipos de protecciones sobre los resultados de actividad creadora: la propiedad industrial, que comprende las patentes, las marcas, las obtenciones vegetales, los productos semiconductores, etc.; la propiedad intelectual (en el mundo anglosajón copyright), que incluye, entre otros, los derechos de autor, derechos sobre los programas de ordenador, las obras artísticas, etc. Ambas son instituciones jurídicas que protegen las creaciones producto de la actividad intelectual de las personas, pero de distinta manera. Otro sistema de protección, del que también haremos alguna mención, es el secreto industrial, o Know-How, que basa la protección en el mantenimiento en secreto de esas creaciones intelectuales mediante acuerdo entre las partes; a diferencia de las anteriores, que otorgan protección frente a todos, el secreto sólo obliga a las personas que quedan obligadas por el acuerdo, de forma que otros pueden llegar al mismo resultado y explotarlo libremente.

## 5.2 Información general

Las distintas formas de protección hacen que el sistema sea complejo y haya que tener en cuenta si los objetos a proteger al efecto de encuadrarlos en alguna de las distintas formas para proteger y si reúnen los requisitos que se exigen para ello. Se incluye un folleto sobre protección de los resultados de la investigación en Centros Públicos de Investigación con información somera sobre esta materia.

Como la mayor parte de los resultados, se protegen mediante patente por lo que, aunque el procedimiento se refiera a patentes, también se aplica a los otros resultados independientemente que los requisitos sean diferentes (Según procedimiento establecido en el Real Decreto 55/2002, de

18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación)

### 5.3 Procedimiento

El procedimiento suele ser secuencial, pero también hay determinadas acciones que se solapan y coinciden en el tiempo. Cuando se realiza la extensión internacional (PCT) o las correspondientes extensiones nacionales se inicia una nueva solicitud con una vida completamente diferenciada. Los plazos que se incluyen aquí son plazos internos que permiten tomar las decisiones en las fechas adecuadas, ya que en esta materia los plazos son improrrogables y el no cumplimiento de los mismos puede conducir a la pérdida del derecho.

#### A Proposición

- Cuando un investigador tenga alguna materia susceptible de protección deberá presentar una memoria con la información que permita elaborar la PATENTE. El contenido de la información que debe incluir una solicitud cuyo formulario se recoge se encuentra accesible a los investigadores del CSIC en la página WEB de la OTT (anexo1)
- Además deberá aportar el formulario con una información relativa al objeto de la patente, grado de difusión, ámbito de aplicación, etc. En el mismo deberá indicar los nombres de los inventores, su porcentaje de participación en la obtención de la invención, con la firma de conformidad de todos los inventores y la relación que tienen con el CSIC. El cumplimiento de este apartado tiene importancia pues será la base sobre la que se distribuirán los futuros beneficios. Esta materia se regula en el REAL DECRETO 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- En el supuesto de patentes conjuntas con empresas o instituciones será necesario elaborar un contrato de cotitularidad de la misma en el que se incluirá el porcentaje de participación de cada entidad, en el mismo se deberá incluir quien tramita y gestiona la protección, quien es el responsable de la gestión de las futuras licencias, etc. Existe un modelo de Acuerdo de cotitularidad para la agilización de este trámite. El DPR elaborará el acuerdo de cotitularidad negociándolo con las partes, en el se recogerán los datos relativos al porcentaje de titularidad que le corresponde a cada una de las partes, también se encargará de tramitar las firmas necesarias para ello.
- También habrá que aportar un contrato de cesión de derechos con las personas que siendo inventores no tienen una relación jurídica con el CSIC, visitantes, becarios, etc. En este contrato se ceden los derechos al CSIC y al inventor se le reconocen los derechos derivados de su partici-

pación, de la misma manera el CSIC se hace cargo del pago de la elaboración, tramitación solicitud y mantenimiento de las patentes. Este contrato se deberá firmar en el momento en que la persona inicie la estancia en el CSIC y no se le debería permitir realizar actividades en el Instituto sin la firma de este contrato que obliga, entre otras cosas, a la confidencialidad de los conocimientos y resultados a los que tiene acceso y a no divulgarlos sin el consentimiento expreso y por escrito del responsable de su estancia en el centro donde realiza la investigación

- La información que deben aportar los investigadores es aquella que sea suficiente para que en la OTT pueda tomarse la decisión de presentación de la patente. La información para cumplir este requerimiento son los requisitos mínimos para que se recogen en el artículo 5 Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes, RD 2254 de 1986<sup>38</sup>. La OTT dispone de un documento denominado Guía para la elaboración de patentes (ANEXO 2) que ayuda a los inventores a ordenar y recopilar la información necesaria para la elaboración de la memoria de acuerdo con el contenido del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes.

#### <sup>38</sup> Contenido de la descripción

*Artículo 5. 1. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.*

*2. En la misma se indicarán los siguientes datos:*

- a) El título de la invención tal y como fue redactado en la instancia.*
  - b) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.*
  - c) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.*
  - d) Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.*
  - e) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.*
  - f) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.*
  - g) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.*
- 3. La descripción deberá ser presentada de la manera y en el orden indicados en el párrafo 2, a menos que, por causa debida a la naturaleza de la invención, una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.*
- 4. Cuando la invención se refiera a un procedimiento microbiológico, la descripción deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 25, número 1 y número 2, apartados a) y b), de la Ley. Asimismo el solicitante deberá indicar en la descripción, cual es el nombre de la Institución autorizada donde haya depositado una muestra del cultivo del microorganismo y consignar el número o clave de identificación de dicho microorganismo por la Institución autorizada.*

- La información técnica elaborada por los investigadores se trasladará a los responsables técnicos de la OTT, que decidirán en colaboración con los inventores si existe información suficiente para presentar la patente y se decidirá entre el Departamento de Protección de Resultados, en algunos casos se puede solicitar un IET a la Oficina de Patentes (impreso de solicitud de IET en la OEPM) para comprobar el potencial de la invención junto con el Departamento Técnico y los inventores si ésta reúne los requisitos de patentabilidad toman las correspondientes decisiones. Además colaboran con los inventores para elaborar la memoria de patente.
- Una vez elaborada la memoria se dispone de tres meses para la toma de la decisión sobre la presentación o no de la solicitud. Si la decisión es negativa se ofrecerá a los inventores para que si lo desean lo hagan en su nombre, que deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el RD, correspondiéndole al CSIC un porcentaje de los ingresos que le correspondan. Si el CSIC decide presentar la solicitud de patente dispone de un mes para realizarlo.

En todo caso la decisión se toma de forma conjunta por el departamento técnico, el director de la oficina de transferencia de tecnología, los inventores y y el departamento de protección de los resultados.

## B Presentación

- Con la información disponible, la OTT junto con los inventores presentaran la solicitud de patentes en la OEPM. Para ello habrá que preparar los documentos en el formato correspondiente, la instancia de solicitud, etc. Existen algunas patentes que tiene una complicación adicional como son: en la patentes en las que intervengan microorganismos no accesibles al público deberá realizarse un depósito del mismo en un Organismo Internacional de Depósito previo a la presentación de la solicitud de patente. En el supuesto de patentes que contengan secuencias de oligonucleótidos hay que preparar un disquete con las secuencias de acuerdo con la Norma.....

En estos casos la fecha de presentación se retrasará hasta la recepción por parte de la OTT del número que halla sido asignado en el Registro de material biológico, a los efectos de cumplir con la obligatoriedad de incluir dicho número en la solicitud de patente.

- Toda la documentación se presenta en la OEPM por la OTT obteniendo una fecha de prioridad<sup>39</sup> que determinará el estado de la técnica y las posibles extensiones internacionales.
- El Departamento de Protección de Resultados comunica, mediante una copia de la solicitud de patente presentada ante la OEPM, al departamento técnico y al primer investigador el número

<sup>39</sup> Esta fecha es la determinante a los efectos de enjuiciar los requisitos de patentabilidad, así como las fechas de las extensiones internacionales de la patente.

de solicitud. Solo cuando se ha comunicado por responsables de este departamento se debe considerar presentada la solicitud. La comunicación consistirá en un correo electrónico con una copia de la patente en formato PDF. Se le enviará al investigador que aparece como contacto en el formulario, también se enviará copia al Departamento técnico y al responsable de la OTT de la correspondiente CCAA si procede. Desde este momento, el Departamento técnico en conexión con los investigadores iniciará las tareas de transferencia mediante los procedimientos que tiene establecidos. Hasta esta fecha en ningún momento se considerará presentada la solicitud de patente.

- El Departamento de protección se encargará de dar de alta todos los pasos que se hayan seguido en la base de datos corporativa.

## C Otras gestiones

- El DPR se encargará de resolver las posibles incidencias que durante el proceso de solicitud ocurran con la patente. Estas son: modificación durante los dos primeros meses de la solicitud, aportación de documentación adicional, posibles adiciones, contestación a los posibles suspensos, solicitud del Informe sobre el Estado de la Técnica, solicitud del Título, pago de anualidades, etc.

## D Evaluación

- Evaluación del potencial técnico económico de la patente a los efectos de la posible extensión internacional de la patente. Esto se realiza en conjunción con el Departamento Técnico que colabora junto con los inventores. Deben realizar todas las acciones posibles para la transferencia del resultado
- A los 8 meses debería realizarse una reunión entre las partes implicadas para ver si existen posibilidades de explotación e iniciar las consultas para la extensión internacional.
- A los 10 meses se toma la decisión de extender o no la patente, de no estar interesados habría que ofrecérselo a los inventores. En este caso habrá que ver si los investigadores han avanzado en la invención a los efectos de incluirlo en la solicitud PCT.
- 11 meses decisión sobre presentación internacional solicitud PCT (Deberían establecerse criterios para la toma de esta decisión)

## E Extensión internacional

- Presentación PCT, se elabora la documentación requerida y se contacta con todas las partes intervinientes a los efectos de firma de documentos por cada uno de los solicitantes, todos y cada uno de los inventores.
- Presentada la solicitud PCT se comunica a los inventores, solicitantes y al DT el número para que conozcan y continúen con las posibles negociaciones.
- Se recibe el IET y se envía a las partes interesadas para que en el plazo de dos meses realicen las alegaciones oportunas si quieren modificar las reivindicaciones o la memoria a la vista del IET.
- Contactar con la Oficina Internacional en Ginebra para enviar las modificaciones que se hayan realizado a la vista del IET.
- Antes de que transcurran 30 meses hay que tomar la decisión de continuar o no con la patente, para ello se comprueba el interés industrial y si hay alguna empresa interesada para conjuntamente con ella tomar las correspondientes decisiones.
- En algunos países hay que iniciar antes de los 19 meses el capítulo II. Si se inicia se contacta con un Agente de la Propiedad Industrial para que realice los trámites.
- Tramitar ante los correspondientes agentes las solicitudes internacionales antes de las fechas de vencimiento que varían dependiendo de los países

## 6. Titularidad de las invenciones

### 6.1 Introducción

En una propiedad de carácter inmaterial de las que estamos hablando existen dos tipos de derechos, derechos morales y derechos económicos. pueden coincidir o no en la misma persona para el supuesto de personas físicas, pero en el caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica siempre existirá una persona física que es la creadora intelectual del objeto protegido ya sea una invención, un signo distintivo, un programa de ordenador, una variedad vegetal, o un secreto. Los creadores siempre son personas físicas y no personas jurídicas. Además este tipo de derechos son de un carácter especial y no renunciable a priori. El tema de la autoría hay que tratarlo de una manera especial ya que para los investigadores el tema de la autoría es importante ya que les evalúan por su producción científica y por lo tanto el que se les reconozca como

autores es fundamental ya que en este tipo de derechos tiene una protección especial al ser un derecho fundamental de los reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978

## Artículo 20

Se reconocen y protegen los derechos:

a).....

**b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.**

.....

En la actualidad, teniendo en cuenta los costes de la investigación, la mayor parte de las invenciones se llevan a cabo en el seno de las empresas, Universidades y OPIS; ya casi no existe el inventor solitario que a través de su ingenio tiene una idea genial y la plasma en una invención, solicitando la patente por su cuenta. Esto hace que se tenga que regular a quién y en qué condiciones pertenecen las invenciones realizadas por los trabajadores en las empresas. En los casos en que la titularidad pertenezca al empresario, será sin perjuicio del derecho que tiene el trabajador o trabajadores a aparecer como inventores de la misma.

## 6.2 Invenciones en la empresa

La regulación de las invenciones desarrolladas por los trabajadores se recoge en el Título IV, artículos 15 a 20 de la Ley española de Patentes, y recoge tres tipos distintas de invenciones y desarrolla un régimen especial aplicable a las invenciones universitaria y la posibilidad de aplicación de este régimen a los inventores de los Entes Públicos de Investigación

Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

Este tipo de invenciones en todo caso pertenecen al empresario, ya que constituye el objeto de un contrato por el que el inventor está recibiendo una remuneración, llegue o no al resultado.

Sólo en supuestos excepcionales el trabajador tiene derecho a una remuneración extraordinaria.

## 6.3 Invenciones libres

Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 de la Ley de Patentes pertenecen al trabajador autor de las mismas; a nadie se le puede impedir que después de su trabajo se dedique a lo que crea más conveniente.



## 6.4 Invencciones mixtas

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

En este caso, el trabajador tendrá derecho a una justa remuneración, que se fijará teniendo en cuenta la importancia industrial y comercial del invento.

## 6.5 Las invencciones de los OPIS

El artículo 20 de la Ley de Patentes regula esta materia y remite a los Estatutos de las Universidades el desarrollo de la misma.

El artículo 20.1 dice: “Las normas del presente Título serán aplicables a los funcionarios y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes”. En éstos se regula esta materia para las invencciones realizadas por profesores e investigadores de la Universidad, así como su posible aplicación a los investigadores de los Entes públicos de investigación.

La titularidad de las invencciones realizadas por los profesores pertenece a la Universidad si esta invención es producto de la investigación que realice dentro de su función o actividad de profesor.

Según el apartado 3 del Art. 20, el profesor debe notificar inmediatamente a la Universidad el resultado patentable. En el apartado 4, se concede un derecho al profesor a participar en los beneficios de esa invención, debiéndose fijar en los Estatutos de la Universidad el modo y cuantía de la participación. En los apartados 8º y 9º del mismo artículo, se recoge la posibilidad de aplicar este mismo régimen jurídico a las invencciones creadas por el personal investigador de los Entes Públicos de Investigación.

## 7. Sistema internacional de patentes

### 7.1 Introducción

Los títulos de propiedad industrial son territoriales, cada Estado tiene su propio sistema y la validez abarca el territorio para el que se concede. Habrá que hacer tantas solicitudes como

Estados en los que se quiera proteger la invención. En los que no se solicitó la protección, esa información queda de dominio público, pudiéndose explotar libremente.

Existen convenios internacionales que tratan de mitigar el gran esfuerzo que costaría hacer estas solicitudes. Estos acuerdos posibilitan que los ciudadanos que son miembros de los Estados firmantes de estos convenios se beneficien de ciertos privilegios, sobre todo el de “trato nacional”, según el cual se les trata de la misma manera que a los ciudadanos que son nacionales del país en que se solicita la protección.

Existen también convenios que establecen un procedimiento común de concesión, del cual luego surgen tantos títulos de patente como Estados en los que se haya solicitado la protección.

## 7.2 Convenio de la unión de París de 1883

Este Convenio ha tenido varias revisiones, siendo la última el Acta de Estocolmo de 1967. España es miembro del mismo desde su creación.

Los nacionales de los Estados miembros tienen entre otros los derechos que a continuación se mencionan:

- Primero: En su artículo 2º se recoge el principio del trato nacional, mediante el cual, cualquier solicitante que sea nacional de un país miembro tiene derecho al mismo trato que los nacionales del país en que se solicite. En España se amplía esta posibilidad para las patentes a todos los nacionales de países que traten igual a los españoles, según el principio de reciprocidad.
- Segundo: Beneficio de prioridad Unionista; éste permite según el artículo 4A.1, que “quien hubiese depositado una solicitud en alguno de los países de la unión gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados”. Este plazo es, para las patentes, de 12 meses desde la primera solicitud. Esto permite que hechos que transcurren desde la primera solicitud en un país hasta las restantes en otros países dentro de los 12 meses no destruyan la novedad de la solicitud en el país en que se reclame la prioridad. De la misma manera, a efectos de solicitud en esos siguientes países, la fecha de presentación oficialmente considerada será la del primer país, anteponiéndose a solicitudes que se hayan realizado en ese país que sean posteriores a esa primera fecha y anteriores a la solicitud en el mismo. El artículo 28 de la Ley de Patentes española recoge ese derecho para los que hayan solicitado la patente en un país miembro de la Unión.

La utilización de este beneficio es muy ventajosa. Por una parte, por lo difícil que sería presentar la solicitud en todos los Estados a la vez (o dentro de un breve período de tiempo) y el coste que ello tendría. Por otra, el período concedido para solicitar la patente en terceros

Estados permite ver si es interesante la invención: después de evaluarla (económica y técnicamente) se podría iniciar un proceso de solicitudes en los países que más convenga. Otra ventaja, sobre todo para los investigadores de Centros Públicos de Investigación, es que pueden publicar sus resultados desde el momento de la primera solicitud, no destruyéndose la novedad al estar ya solicitada la protección.

### 7.3 Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas

El Convenio de Munich sobre la Patente Europea (CPE) entró en vigor para España el 1 de octubre de 1986. Es un Tratado Internacional que no forma parte del derecho comunitario, aunque España se viese obligada a firmarlo como consecuencia de su integración en la CE. En la actualidad los Estados miembros son 30. Es un procedimiento de concesión de patentes común para los países miembros. Al final se tienen tantas patentes como países designados en la solicitud europea.

### 7.4 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Este Tratado permite iniciar con una sola solicitud el proceso de solicitud en más de 120 Estados, además de poderse conseguir con su utilización el ampliar, de modo indirecto, la prioridad. El PCT contiene normas de procedimiento, aplicándose las sustantivas y los requisitos propios de cada país. Una vez solicitada en la Oficina Nacional (en el caso español la presentación de la solicitud se hace a la Oficina Española de Patentes y Marcas) habrá que continuar el proceso en las oficinas de los países designados en la solicitud.

La solicitud PCT debe contener un petitorio; entre otras cosas, en el mismo deben designarse los países en que se quiere solicitar la patente, una descripción, una o varias reivindicaciones, dibujos (si son necesarios) y un resumen; además, deberá presentarse en uno de los idiomas prescritos, siendo en estos momentos el Castellano uno de ellos.

Cada solicitud será objeto de una búsqueda internacional. La realización de esa búsqueda se tiene que realizar sobre una documentación mínima que está establecida en el artículo 34 del reglamento de ejecución del PCT, cuyo fin es descubrir el estado de la técnica correspondiente.

La presentación de una solicitud internacional que cumpla las condiciones establecidas en el Tratado tendrá los mismos efectos que una presentación regular en cada Estado designado.

La ventaja de utilizar la vía PCT estriba en que se tienen 30 meses desde la fecha de prioridad, es decir, se prolongan los 18 meses de prioridad para presentar la solicitud en los Estados designados. Esta presentación deberá hacerse en las condiciones exigidas por los Estados designados.

Además, se puede retirar la designación de cualquiera de los países antes de la fecha en que en ese Estado pueda comenzar la tramitación o el examen.

Las ventajas por un OPI de investigación consisten en, por un coste de unos 3.000 , dependiendo del número de páginas y de reivindicaciones de la solicitud de patente, se dispone de 18 meses adicionales para la toma de la decisión de en que países continuar con la tramitación de la patente.



## TÍTULOS PUBLICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

1. La innovación tecnológica en trece sectores de la Comunidad de Madrid
2. Cooperación tecnológica entre centros públicos de investigación y empresa
3. Investigación y desarrollo en la Comunidad de Madrid
4. Madrid, Centro de Investigación e Innovación
5. Generación de conocimiento e innovación empresarial
6. La prosperidad por medio de la investigación
7. I+D+I en pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid
8. Los Parques Científicos y Tecnológicos en España: retos y oportunidades
9. La Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas
10. Creación de empresas de base tecnológica: la experiencia internacional
11. Madrid, nodo de comunicaciones por satélite
12. Capital intelectual y producción científica
13. El sistema regional de I+D+I de la Comunidad de Madrid
14. Guía de creación de bioempresas
15. Inteligencia económica y tecnología. Guía para principiantes y profesionales
16. Gestión del conocimiento en Universidades y Organismo Públicos de Investigación
17. Análisis de los incentivos fiscales a la Innovación
18. VI Programa Marco para Pymes
19. Indicadores de Producción Científica y Tecnológica de la Comunidad de Madrid (PIPCYT) 1997-2001
20. GEM. Global Entrepreneurship Monitor. Informe ejecutivo 2004. Comunidad de Madrid
21. NANO. Nanotecnología en España
22. ISCI. Informe Spring sobre Capital Intelectual en la Comunidad de Madrid
23. AGE-CM. Análisis de la Inversión en Ciencia y Tecnología, de la Administración General del Estado, en la Comunidad de Madrid.

*Colección dirigida por*  
Alfonso González Hermoso de Mendoza

*Publicación especial*  
**PRICIT: III y IV Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2005-2008**

*Disponibles en Internet*  
[http: //www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org)