

ANTONIO PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO
Catedrático de Derecho Mercantil
Abogado

**DERECHO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, INTELECTUAL
Y DE LA COMPETENCIA**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES

2008

ÍNDICE

	Pág.
ABREVIATURAS	9

CAPÍTULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. NOCIÓN Y CONTENIDO DE LA LLAMADA PROPIEDAD INDUSTRIAL	11
2. SU RELACIÓN CON MATERIAS JURÍDICAS ANÁLOGAS. TENDENCIA A LA INTEGRACIÓN	13
3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	15
3.1. Naturaleza	15
3.2. El sistema registral y su importancia	17
3.3. La coexistencia de titularidades: propiedad ordinaria y propiedad industrial	18
3.4. Vocación internacional de su normativa reguladora	20
4. MEDIACIÓN PROFESIONAL. AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	21
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	22

CAPÍTULO II

LOS SIGNOS DISTINTIVOS: LA MARCA

1. FUNCIÓN, ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA MARCA	23
2. CONCEPTO DE MARCA Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MISMA	24

	Pág.
3. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS	25
3.1. Por la naturaleza del signo elegido	25
3.2. Por el objeto cuya identificación se pretende	26
3.3. Por el ámbito de su protección	27
3.4. Por la condición de su titular. Referencia a las llamadas marcas de garantía y denominaciones de origen	28
4. REQUISITOS DE LOS SIGNOS QUE HAN DE CONSTITUIRSE EN MARCA. LAS LLAMADAS «PROHIBICIONES DE REGISTRO»	30
4.1. Prohibiciones absolutas	30
4.2. Las llamadas prohibiciones relativas	31
5. EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	33
6. EL CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA. ESPECIAL REFERENCIA AL «AGOTAMIENTO» DE LA MARCA	34
7. ACCIONES QUE PROTEGEN EL DERECHO DE MARCA	37
8. LA MARCA COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS	37
9. EXTINCIÓN DE LA MARCA. NULIDAD Y CADUCIDAD	40
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	41

CAPÍTULO III

LOS SIGNOS DISTINTIVOS «MENORES»: NOMBRES (COMERCIAL Y «DE DOMINIO»), RÓTULO, INDICACIONES DE PROCEDENCIA

1. EL NOMBRE COMERCIAL: CONSIDERACIONES GENERALES..	43
2. CONCEPTO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO	45
3. EL RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO	48
4. EL «NOMBRE DE DOMINIO» EN INTERNET	49
5. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS. CONSIDERACIONES GENERALES	52
6. LÍNEAS BÁSICAS EN LA REGULACIÓN DE LA MATERIA	53
7. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA	55
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	56

CAPÍTULO IV

INVENCIONES Y CREACIONES TÉCNICAS (I): PATENTE

1. CONSIDERACIONES GENERALES: EL MARCO SOCIOECONÓMICO	59
2. LA PATENTE: CONCEPTO Y SIGNIFICADO DEL TÉRMINO ...	61
3. NORMATIVA REGULADORA	62
4. CARACTERÍSTICAS DE LA PATENTE. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD	64

	Pág.
5. CLASES DE PATENTES	68
6. TITULARIDAD DEL DERECHO A OBTENER LA PATENTE.....	71
7. LAS INVENCIONES LABORALES	72
8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN	73
9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PATENTE EUROPEA	75
10. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA PATENTE	76
11. ACCIONES QUE PROTEGEN LA INVOLABILIDAD DE LA PATENTE Y CAUCES PROCESALES PARA SU EJERCICIO	79
12. DEBERES DEL TITULAR: OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIA OBLIGATORIA	81
13. LA PATENTE COMO OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS	82
14. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA PATENTE	85
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	87

CAPÍTULO V

INVENCIONES Y CREACIONES TÉCNICAS (II): MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS, INVENCIONES VEGETALES Y PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

1. EL MODELO DE UTILIDAD. CONCEPTO Y CARACTERES	91
2. RÉGIMEN JURÍDICO.....	93
3. EL DISEÑO INDUSTRIAL.....	94
3.1. Antecedentes y regulación actual	94
3.2. Concepto y características	96
4. PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES	99
4.1. El marco regulador	99
4.2. Régimen jurídico	100
5. PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES	101
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	103

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. INTRODUCCIÓN	105
2. NATURALEZA Y MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	108
3. SUJETO DE DERECHOS DE AUTOR.....	109
4. EL OBJETO DE PROTECCIÓN	111
5. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN. RELACIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS.....	112
6. DURACIÓN	115

	<u>Pág.</u>
7. LÍMITES	116
8. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR	117
9. CONTRATOS DE DIFUSIÓN DE LAS CREACIONES INTELECTUALES. CONSIDERACIONES GENERALES.....	118
10. EL CONTRATO DE EDICIÓN	120
11. OTROS CONTRATOS EDITORIALES	123
12. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y EJECUCIÓN MUSICAL	125
13. CONTRATOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL	126
14. CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS	128
15. DEFENSA PROCESAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	130
16. ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	131
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	132

CAPÍTULO VII

LA COMPETENCIA MERCANTIL

1. CONSIDERACIONES GENERALES	133
2. INICIO DE LA REGULACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA ..	134
3. REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LA UE. DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE SE HAN DE CONSIDERAR.....	136
4. PRÁCTICAS PROHIBIDAS	138
4.1. La concertación para excluir la competencia	138
4.2. Represión del abuso de posición dominante en el mercado	141
5. CONTROL DE OTRAS FÓRMULAS DE RESTRICCIÓN DE LA COMPETENCIA.....	144
5.1. Ayudas públicas	144
5.2. Concentraciones entre empresas.....	145
6. DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA	148
6.1. Antecedentes.....	148
6.2. Régimen vigente. La Ley 15/2007 y la nueva configuración orgánica que establece	149
6.3. Materia regulada.....	150
7. LA COORDINACIÓN ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	153
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	154

CAPÍTULO VIII

REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

1. CONSIDERACIONES GENERALES Y SISTEMAS DE REPRESIÓN	157
2. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA A LO LARGO DEL SIGLO XX	159
3. ACTUAL SISTEMA DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL. LA LLAMADA «CLÁUSULA GENERAL»	161
4. LOS PARTICULARES ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. CONSIDERACIÓN GENERAL	164
4.1. Acto de confusión/asociación (art. 6.º LCD)	165
4.2. Actos de engaño o falsedad (art. 7.º LCD)	166
4.3. Obsequios, primas y supuestos análogos (art. 8.º LCD)	166
4.4. Actos de denigración (art. 9.º LCD)	167
4.5. Actos de comparación (art. 10.º LCD)	168
4.6. Actos de imitación (art. 11 LCD)	168
4.7. Actos de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD)	169
4.8. Violación de secretos (art. 13 LCD)	170
4.9. Inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD)	171
4.10. Violación de normas (art. 15 LCD)	172
4.11. Trato discriminatorio y abuso de la situación de superioridad (art. 16 LCD)	173
4.12. La venta a pérdida (art. 17 LCD)	175
5. LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL. ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	176
	179

CAPÍTULO IX

LA PUBLICIDAD COMERCIAL

1. CONSIDERACIONES GENERALES. LEGISLACIÓN REGULADORA	181
2. NOCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD	183
3. LA PUBLICIDAD ILÍCITA. SUS DISTINTOS SUPUESTOS	185
4. DEFENSA FRENTE A LA PUBLICIDAD ILÍCITA	191
5. LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS. DISPOSICIONES COMUNES	192
6. PARTICULARES FIGURAS TIPIFICADAS POR LA LEY	195
7. EL <i>MERCHANDISING</i> O CONTRATO DE RECLAMO PUBLICITARIO	198
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	200

CAPÍTULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUMARIO: 1. NOCIÓN Y CONTENIDO DE LA LLAMADA PROPIEDAD INDUSTRIAL.—2. SU RELACIÓN CON MATERIAS JURÍDICAS ANÁLOGAS. TENDENCIA A LA INTEGRACIÓN.—3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.—3.1. Naturaleza.—3.2. El sistema registral y su importancia.—3.3. La coexistencia de titularidades: propiedad ordinaria y propiedad industrial.—3.4. Vocación internacional de su normativa reguladora.—4. MEDIACIÓN PROFESIONAL. AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.—ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

1. NOCIÓN Y CONTENIDO DE LA LLAMADA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El progreso tecnológico en constante desarrollo da lugar a nuevos descubrimientos susceptibles de prestar utilidad a determinados bienes o servicios que, a su vez, son objeto de colocación en el mercado. El fabricante-suministrador del producto en que se ha plasmado o al que se halla incorporada la innovación científica o tecnológica en cuestión obtiene con su comercialización un beneficio económico derivado, probablemente en mayor medida, de constituirse aquél en vehículo o soporte a través del cual puede el usuario o consumidor aprovecharse de las ventajas inherentes al descubrimiento incorporado, que del valor intrínseco de los materiales que los integran, que muchas veces puede resultar deleznable, como es el caso, por ejemplo, de los preparados farmacéuticos o de los llamados productos semiconductores (chips).

En otro orden de cosas, al empresario que ha obtenido una reputación en el mercado que frecuenta por la conocida calidad de los bienes o servicios que en él ofrece, por el acierto en su presentación, por el prestigio de que él mismo goza, o por las condiciones ambientales de su establecimiento, le será más fácil y lucrativa la consecución de sus objetivos empresariales si cuenta con medios adecuados para que la colectividad de sus clientes, actuales o potenciales, pueda identificarlo

fácil e inequívocamente como oferente de aquellos bienes o servicios, y experimentar, consiguientemente, una predisposición favorable para su adquisición, con preferencia a otros de similares características. Ambas situaciones se traducen en el deseo común de uno y otro empresario (es decir, el que ostenta la titularidad del invento y el que emplea signos de identificación atractivos) de obtener un derecho de explotación o utilización exclusiva, sea del invento o descubrimiento, sea del signo o signos diferenciadores prestigiados.

El ordenamiento jurídico —de manera especial en las últimas centurias (no así en el Derecho romano clásico ni en su ulterior recepción tardomedieval)— ha mostrado sensibilidad hacia estas aspiraciones, considerando legítimas y, por tanto, dignas de protección, las expectativas de aprovechamiento comercial, tanto de los creadores de ideas o descubridores de inventos de aplicación industrial útil, como de quienes han consolidado, o pretenden consolidar, un prestigio entre sus clientes al presentarse ante ellos bajo unas determinadas señas de identificación. Y esa protección se dispensa a través de un conjunto de disposiciones, dotadas de cierta cohesión y armonía interna, creadoras, por tanto, de verdaderas instituciones que constituyen el contenido de lo que ha dado en llamarse Derecho de la propiedad industrial, rama integrada en el Derecho mercantil, por cuanto es el fenómeno del mercado el que le proporciona la savia que nutre a las referidas instituciones y el sustrato necesario que les dota de sentido.

Por lo que acabamos de exponer, la llamada propiedad industrial está integrada por dos géneros de figuras: las referidas a las invenciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial (cuyo prototipo es la patente) y los signos distintivos de la actividad empresarial, en cuanto sirven para diferenciar al propio empresario en el desarrollo de su actividad (nombre comercial), al local, abierto al público, donde despliega esa actividad (rótulo del establecimiento) o al producto o servicio que en el mercado se ofrece (es decir, la marca, la cual, como veremos más adelante, es el prototipo de signo distintivo, tanto que su regulación sirve de patrón a los otros dos, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento, que con las llamadas denominaciones de origen o indicaciones de procedencia completan el género).

La consideración jurídica unitaria de invenciones y signos distintivos radica en que, tanto en aquéllas como en éstas, se confiere o reconoce a favor de determinados sujetos el derecho a la explotación de los inventos y a la utilización de los signos, con carácter exclusivo en ambos casos, si el preconizado beneficiario así lo interesa de forma evidente, sobre todo solicitando su registro en organismo público encargado de esta función.

2. SU RELACIÓN CON MATERIAS JURÍDICAS ANÁLOGAS. TENDENCIA A LA INTERFRACIÓN

La regulación de la propiedad industrial entronca con la de otras dos materias jurídico-mercantiles con las que se encuentra en íntima relación.

A) Se trata, en primer término, del Derecho de la competencia y en especial de las normas que garantizan su efectividad y lealtad. La razón de esta proximidad o parentesco reside en que ambas disciplinas centran su normativa en el correcto funcionamiento del mercado como punto de encuentro de diversos empresarios, oferentes de productos o servicios diferentes, aptos para satisfacer necesidades similares y deseos aquellos de acaparar para las prestaciones que ofrecen el mejor y más amplio sector de la demanda. La usurpación de patentes ajenas, la imitación o intento de confusión de marcas son, entre otros, actos de competencia desleal en sentido amplio que, al propio tiempo, constituyen lesión de los derechos de propiedad industrial de los respectivos titulares de la patente usurpada o de la marca imitada. Ésta es, sin duda, la razón por la que el llamado Convenio de la Unión de París, auténtica *Carta magna* en la regulación internacional de la materia, desde su firma en 1883, establezca en la actual redacción de su art. 1.º, párr. 2.º que «la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominación de origen, *así como la represión de la competencia desleal*». A este esquema respondía también nuestra primera Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, que, junto a patentes y marcas, definió y reguló la competencia desleal en el Título X de su texto, rotulado «De la competencia ilícita».

B) El otro sector jurídico con el que se relaciona la propiedad industrial es el de la llamada propiedad intelectual; la semejanza aquí proviene de la unidad esencial de la técnica de protección, acorde con una misma fuente de la que dimanan algunos de sus elementos sobre todo, los que incorporan una creación espiritual. En el marco de la llamada propiedad intelectual hay, como en la industrial, cuando se trata de invenciones, una actividad creadora del intelecto, quizás no tanto referida al descubrimiento o innovación tecnológica (ámbito genuino de la propiedad industrial), como a la creación artística, estética o de recreo espiritual o incluso puramente científica de divulgación o exposición. De otro lado, la propiedad intelectual incorpora una vertiente de índole personal -reconocimiento e identidad del autor y fidelidad en la integridad de su creación- que bien no aparece, bien se ofrece precisado

de un menor grado de protección en el ámbito de la propiedad industrial. Pero conviene advertir que actualmente, a causa también del progreso tecnológico, de la indiscutible mercantilización de las relaciones sociales y de la posición que, al respecto, adoptan los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón, se está produciendo una aproximación del régimen jurídico de la propiedad intelectual al que ha constituido desde antiguo la habitual técnica de protección característica de la propiedad industrial, haciendo recaer con mayor intensidad su objeto sobre los derechos de reproducción de la obra artística literaria o científica (los llamados *copyrights*) que en la consideración personal de la paternidad del autor. Si a ello se une que los autores —intelectuales, artistas o intérpretes— muestran también una natural e irreprochable inclinación al aprovechamiento comercial de los resultados de su actividad creadora o de representación/ejecución, no será difícil hallar explicación a esa asimilación en su tratamiento jurídico entre una y otra variante de propiedad sobre bienes inmateriales: la industrial y la intelectual. Aunque algún autor haya hecho la advertencia de que «el derecho de invención regula las creaciones técnicas; el de autor, por el contrario, las culturales», no cabe duda que, a la hora de obtener un rendimiento económico de aquéllas o de éstas se produce una notoria aproximación entre ambas.

Esta asimilación se ha hecho particularmente patente, en los últimos años, en el marco del GATT, en cuya Ronda de Uruguay (iniciada en 1986 y concluida con el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, el 15 de abril de 1994 en Marrakech) se abordó el estudio de una regulación conjunta para los más de cien países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —entre ellos, España— de las materias referentes a las invenciones y creaciones, tanto industriales como intelectuales, bajo la denominación unitaria de «Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio». Esta disciplina cristalizó en la elaboración de un Código completo al que se han de ajustar las legislaciones nacionales y que contiene una regulación conjunta de los derechos de propiedad intelectual e industrial: se trata del llamado Acuerdo ADPIC, fruto de cuya aprobación fueron determinadas modificaciones introducidas en la Ley de Patentes española que llevó a cabo la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Quizá no sea ocioso recordar, para poner de relieve las aproximaciones entre la propiedad industrial, la propiedad intelectual y el régimen de la competencia mercantil, la posición acogida por nuestro vigente Código Penal de 23 de noviembre de 1995, que integra en un mismo capítulo (el XI) el tratamiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores; y aunque luego reserve secciones separadas para su respectivo tratamiento,

es evidente la similitud de técnica, amén de la existencia de disposiciones comunes para todas las conductas allí tipificadas como delictivas.

Y aún más significativo es el dato de que, al reinstaurarse en nuestro sistema jurisdiccional a los Tribunales de lo Mercantil a través de la Ley Orgánica 8/2003, que incorporó nuevos preceptos en la LOPJ, se le confíen entre otras como materias de la competencia de esta refundada magistratura las concernientes a «competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad...» [art. 86 ter., 2.a) de la LOPJ, reformada].

En armonía con estas tendencias, trataremos en la presente obra en primer lugar los aspectos jurídico-mercantiles de la propiedad industrial e intelectual; no sin advertir que esta última ha venido siendo objeto de consideración preferente por los cultivadores del Derecho civil, de cuyo ámbito parece desplazarse ahora por la creciente «mercantilización» de su contenido, que acabamos de apuntar y que parece culminado con el desplazamiento de ambas «propiedades especiales», como se decía antes, a la órbita de la jurisdicción mercantil. Lo concerniente, en cambio, al régimen regulador de la competencia desleal lo contemplaremos en la segunda parte, sin perjuicio de dejar constancia de sus conexiones entre ambas materias.

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. Naturaleza

La misma denominación de «propiedad industrial» que algunos autores censuran por inadecuada, incluso en su acepción más estricta, relativa a signos distintivos y creaciones tecnológicas de aplicación práctica, implica ya la adopción de postura sobre la naturaleza jurídica de los distintos elementos que la integran. Esa denominación presupone, en efecto, que los derechos sobre la marca, las patentes y los demás elementos que se incluyen en la categoría, representan para su titular auténticos derechos reales, puesto que se emplea para identificarlos el mismo vocablo con que se designa al derecho real por excelencia: la propiedad. La terminología tan generalmente aceptada, sobre todo en la Europa continental, no es caprichosa, sino consciente y deliberadamente acogida. Se pretende resaltar la condición dominical de que goza su titular, que le faculta para una utilización en exclusiva, oponible *erga omnes*, como es característico de los derechos reales, con la inherente facultad de prohibir intromisiones o perturbaciones (*ius prohibendi*) en su pacífico ejercicio. No es ocioso recordar al respecto, porque resulta altamente expresivo, que durante el imperio de la ideología marxista en

el pasado siglo, la Unión Soviética y los países de su entorno siempre propugnaron en los foros internacionales sustituir las expresiones «propiedad industrial» y «propiedad intelectual» por las de «derechos de inventor» y «derechos de autor», en un intento, acorde con aquellos postulados ideológicos, de destacar ya en la denominación los valores morales de la autoría sobre los patrimoniales de la explotación.

Más conviene advertir desde ahora, y como hemos de ver más adelante, que la equiparación no es absoluta (diríamos que se trata más bien de un simple derecho de exclusiva), puesto que, en algunos de esos supuestos, la exclusividad se extingue transcurrido cierto tiempo, en contraste con esa vocación de perpetuidad que parece consustancial a la propiedad ordinaria, pudiendo también desaparecer por la falta de uso, aunque aquí podría considerarse el fenómeno como una aplicación de la *derelictio*, que sí es compatible con la propiedad, sobre todo de muebles; en todo caso, no en vano los civilistas llaman a la industrial e intelectual «propiedades especiales», mientras algún preeminente mercantilista germano ha propugnado la denominación de propiedad sobre «bienes inmateriales». Así y todo esta asimilación es rica en consecuencias prácticas y sirve para explicar determinadas situaciones que no tendrían sentido si los derechos que estamos examinando tuvieran una naturaleza exclusivamente obligacional. Así cuando se alude a perturbación de la posesión, acción reivindicatoria, transmisión del dominio, copropiedad, constitución de derechos reales, cesión de uso, etc., tales expresiones encuentran fácil explicación sobre su naturaleza y alcance si se predicán de cosas, en el sentido genuinamente jurídico de este término, aunque no tengan existencia física o realidad corpórea, como en cambio es propio de los bienes materiales. De aquí su designación como bienes inmateriales, a que acabamos de aludir.

Lo que sin embargo no parece demasiado aconsejable es aproximar la materia al ámbito del Derecho público —y, particularmente, al de las concesiones administrativas— pues aunque en su nacimiento y protección tengan cierta relevancia tanto los organismos de la Administración pública, como los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa (véase en tal sentido el art. 3 de la Ley de Patentes), el sector público declina prácticamente su ulterior tratamiento, que deja en manos de la iniciativa privada, y más concretamente empresarial, como materia *quod ad singulorum utilitatem pertinet*, expresión que sigue siendo clave en las instituciones jurídicas para diferenciar los sectores público y privado. Este sesgo público o administrativo, sin embargo, es el que parece haber predominado en los sistemas angloamericanos sobre el tema que nos ocupa. En ellos, más que de propiedad a favor del titular, se prefiere hablar de monopolio, concedido a su favor, *ex ministerio legis*. Como se ha puesto de relieve, la diferencia terminológica es

exponente de una notoria disociación de planteamientos. La propiedad significa una limitación, en favor de su titular, de la libertad de uso generalizado que constituye la regla general; el monopolio, en cambio, evoca la idea de que hay alguien, el titular, que escapa de una prohibición que afecta al resto de sus conciudadanos. El papel asignado a la Administración —o si se quiere al Poder Político— es radicalmente distinto en una y otra concepción. Si se habla de propiedad, se está dando por supuesto que el bien inmaterial preexiste y es fruto del esfuerzo de su creador; a la Administración compete garantizarle el ejercicio pacífico de ese derecho. En cambio, al referirse al monopolio le está dando mayor protagonismo a la discrecionalidad de la Administración; ésta sería la creadora del derecho que le concede graciosamente al sujeto que lo ha de explotar en exclusiva. En esta dicotomía entre propiedad/monopolio, pronunciándose por la primera, podría encontrar explicación el muy criticado texto del art. 1.º del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) que venía a establecer, como allí se explica, que «la Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el reconocimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro».

3.2. El sistema registral y su importancia

Dada su falta de existencia corporal, el nacimiento, vicisitudes y extinción de estos bienes inmateriales descansa en gran medida en un cuidadoso y pormenorizado sistema de publicidad legal que les dota de una existencia tabular, registral o formal, supletoria de su existencia real. Sucede aquí, en cierto modo, un fenómeno paralelo al que se produce en cuanto a las sociedades mercantiles (entes ideales dotados por ministerio legal de personalidad jurídica), cuyo régimen se articula y consolida a través del Registro Mercantil en el que se asientan los actos más significativos de su «existencia virtual», desde el «nacimiento» (fundación) hasta su «fallecimiento» (extinción). En el caso de los elementos de propiedad industrial esta función configuradora de su régimen jurídico no la desempeña, sin embargo, en nuestro ordenamiento el Registro Mercantil, sino la hoy llamada Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), antes Registro de la Propiedad Industrial, organismo autónomo administrativo dependiente del Ministerio de Industria (aunque en este punto las adscripciones cambian según la organización departamental de cada Gobierno), cuya organización y funcionamiento se rige por el RD 1270/1997, de 24 de julio, que le reconoce (art. 1.º, 2) personalidad jurídica propia y capacidad de obrar.

Mas el carácter transnacional de la materia, del que nos ocuparemos enseguida, hace que este sistema de registro de carácter nacional haya de armonizarse y coordinarse con otros de más extenso ámbito geográfico, capaces de generar y dispensar una protección jurídica que abarca territorios sometidos a otras soberanías y otros ordenamientos. Recordemos en tal sentido la llamada «marca comunitaria» referida al ámbito europeo que gestiona la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con sede en nuestro mismo país (Alicante). Para el mismo género de signo distintivo —la marca— existe otro Registro internacional que gestiona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) radicado en Ginebra. El esquema se altera en materia de patentes. Aunque carecemos de un sistema unitario para el registro de patentes en el marco de la Unión Europea, pese a los esfuerzos llevados a cabo en tal sentido (Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975), su lugar puede considerarse ocupado por la llamada Oficina Europea (aunque no comunitaria) de patentes con sede en Múnich (la patente europea se desdobra, no obstante, en un haz de patentes nacionales, independientes unas de otras). A nivel global, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, en siglas tomadas de su denominación inglesa) disciplina un sistema de búsqueda y de examen internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), si bien sus facultades son más de coordinación de los registros nacionales, a los que sigue reconociendo facultades de concesión directa.

Esta tendencia a la configuración de Registros transfronterizos puede considerarse en contraste con lo sucedido en España por efecto de la STC de 3 de junio de 1999. En esta importante resolución el Tribunal Constitucional, habida cuenta de la redacción que ofrecían diversos Estatutos de las Comunidades Autónomas (prácticamente la totalidad, con la excepción de Ceuta y Melilla), hubo de admitir competencia autonómica en esta materia, sin perjuicio de la eminencia y coordinación responsable de la OEPM. La ejecución de este fallo ha tenido como secuela la necesidad de incorporar las pertinentes disposiciones sobre el particular en la legislación general y arbitrar su sistema de coexistencia entre las administraciones, central y autonómicas. Constituye un verdadero milagro que siendo presupuesto para la implantación del sistema dual el que así lo promueva cada Comunidad Autónoma, no exista aún ninguna que se haya visto tentada a asumir las competencias en esta materia.

3.3. La coexistencia de titularidades: propiedad ordinaria y propiedad industrial

Característica de los elementos de la propiedad industrial (aunque quizás, en mayor medida, el fenómeno se produce en el ámbito de la

intelectual), ligada a su esencia incorporea, es que se materializan o realizan, en el sentido de que adquieren existencia física o realidad corpórea, mediante su inserción en objetos reales en los que se plasman o a los que se incorporan y de los que no pueden materialmente desvincularse, aunque en la mayor parte de las ocasiones sí sea posible, en un plano ideal, establecer la línea divisoria. Así lo reconoce el art. 3.º de la Ley de Propiedad Intelectual al declarar que «los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual». El supuesto más típico y conocido se produce entre los derechos que asisten al titular de una obra literaria (bien porque es autor de la misma o cesionario de los derechos de éste) y el propietario de cada uno de los ejemplares editados de la misma, cuando ésta ya ha sido distribuida en el mercado. Pero puede darse igualmente, en relación con la patente, entre la invención técnica en que consiste y el objeto que la incorpora; como también, tratándose de marca, entre ésta como signo distintivo y las cosas en que se reproduce. Cuando la titularidad dominical entre el elemento de la propiedad ideal (ya sea industrial o intelectual) y el objeto físico que la incorpora se escinden, es tarea del ordenamiento jurídico disciplinar la «conurrencia de dominios» permitiendo el ejercicio de ambos, o sacrificando aquel que parece menos digno de prevalecer (p. ej.: prioridad del derecho del editor de un libro o una cinta de vídeo frente al dueño de un ejemplar para la reproducción del mismo, sea en fotocopia o por grabación en otro soporte). Para articular este sistema de ejercicio de facultades dominicales incompatibles sobre un objeto unitario se apela al tecnicismo de diferenciar en él dos elementos: el llamado *corpus mysticum* sobre el que se proyectan los derechos inherentes al titular de la propiedad intelectual o industrial y el *corpus mechanicum* que se proyecta sobre el soporte físico o ejemplar real, que pertenece a su propietario ordinario (sobre este punto, véanse SSTs de 11 de abril y 17 de julio de 2000). Esto ha llevado a algún autor a decir de forma gráfica y expresiva que el derecho del autor de una obra literaria «no es, por ejemplo, el libro, es decir, el volumen de páginas impresas, sino lo que hay dentro».

En este ámbito de la concurrencia —y, en ocasiones, conflicto— de dos titularidades dominicales de distinta naturaleza es donde también debe plantearse el tema del llamado *agotamiento* de los derechos de propiedad industrial (tanto las patentes como las marcas) del que nos ocuparemos más abajo, si bien se ha de entender por este término la extinción de las facultades dominicales sobre el signo distintivo (marca) o invención industrial (patente) que ostenta el titular de una y otra (o sea, el propietario de lo que estamos llamando *corpus mysticum*), una vez que el objeto portador del signo o producido por aplicación del invento se introduce regularmente en el mercado con el consentimiento

de su titular. Esa irrupción del producto en el torrente circulatorio marca el momento en que concluye (se agota) el derecho del titular industrial respecto de ese ejemplar que materializa o incorpora su creación.

3.4. Vocación internacional de su normativa reguladora

Otra característica digna de mención en materia tanto de propiedad industrial como intelectual es la tendencia supranacional del régimen de su protección. A la vocación de expansión universal de las obras fruto del ingenio humano, ya sean de contenido artístico o de naturaleza técnica, se ha unido el fenómeno de la llamada «globalización de los mercados» que permite, entre otros muchos ejemplos, a determinados fabricantes de automóviles, de hamburguesas o de bebidas refrescantes difundir los productos distinguidos con sus marcas entre ciudadanos de diversas latitudes, razas, credos y costumbres.

Ya en 1883 se alcanzó el Convenio de la Unión de París (CUP) para la protección de la propiedad industrial, que estableció criterios mínimos de protección en este ámbito, criterios que en su mayor parte aún perduran y a los que debían ajustar su legislación interna los distintos Estados signatarios y adheridos (en la actualidad, más de cien). Sin perjuicio de su renovada vigencia tras diversas adiciones y actualizaciones, de él se han ido desgajando y perfilando múltiples Convenios sectoriales o por materias, de los que son exponentes cualificados, entre otros, el llamado Arreglo de Madrid (1891) relativo al registro internacional de marcas —revisado en Estocolmo (1967)— y el de La Haya (1925) sobre registro internacional de modelos y dibujos industriales. De época más reciente data el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT de Washington, 1970, antes citado) y, sobre todo, el Acuerdo ADPIC, culminado en Marrakech en 1994, también más arriba aludido, que representa, como ya hemos dicho, un Código completo comprensivo de la íntegra regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, directamente aplicable en nuestro país sin perjuicio de que en parte también ha sido ya incorporado a la legislación interna española, a través de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, que modifica los arts. 83, 87 y 133 de nuestra vigente Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Este texto legal internacional, aunque breve en su contenido (alcanza solo 73 artículos, incluidas disposiciones transitorias y formales, de modo que ha sido considerado como Código de mínimos), es, sin embargo, ambicioso en el ámbito regulador, pues, verdaderamente sobre «propiedad industrial», abarca, según el art. 2.º, 2, en relación con la Parte II, las siguientes materias: i) derechos de autor y derechos conexos (arts. 9 a 14); ii) marcas de fábrica o de comercio (arts. 15 a 21); iii) indicaciones geográficas (arts. 22 a 24); iv) dibujos y mode-

los industriales (arts. 25 y 26); v) patentes (arts. 27 a 34); vi) topografías de circuitos integrados (arts. 35 a 38); vii) información no divulgada (art. 39).

En consonancia con esta vocación internacional de la regulación en la materia, el art. 10 del Código Civil (ap. 4) ya advierte que «los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte».

En páginas sucesivas aludiremos a Convenios y Tratados de carácter sectorial y a la legislación supranacional más relevantes; por descotado, la del ámbito de la UE.

4. MEDIACIÓN PROFESIONAL. AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la práctica en materia de propiedad industrial ha sido tradicional la mediación profesional de personas especializadas: los llamados Agentes de la Propiedad Industrial. La Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo) en cuanto marca el inicio de la modernización del Derecho industrial patrio, anclado desde más de medio siglo antes en la Ley de la Propiedad Industrial de 1902 y en el ulterior Estatuto de 1930, no quiso prescindir de establecer una regulación de estos profesionales dedicándole el Título XV de su texto con el rótulo «Agentes y mandatarios», comprensivo de los arts. 155 a 159, a.i. Las disposiciones legales fueron objeto de ulterior desarrollo en el Reglamento para la ejecución de aquella Ley (aprobado por RD 2245/86, de 10 de octubre), cuyo Título IV también rotulado «De los agentes y mandatarios» (arts. 59 a 75) incorpora una pormenorizada normativa. Cabe destacar igualmente la existencia de un Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, cuyos Estatutos quedaron refrendados por RD 278/00, de 25 de febrero.

Al Agente de la Propiedad Industrial se le configura en la Ley (art. 156) como un profesional liberal, persona física con titulación universitaria superior que «ofrece habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades de la Propiedad industrial y la defensa ante el Registro (hoy, OEPM) de los derechos derivados de las mismas». Aunque la Ley permite la comparecencia y actuación del propio interesado (art. 155.1), salvo que no sea residente en la UE, el tráfico ha generalizado la intervención de los Agentes, quienes han contribuido también a este hábito gracias a su acreditada competencia. Aunque su número es ilimitado,

los aspirantes al título deben superar unas pruebas de aptitud, establecidas en el Rgto. de la LP y que convoca y controla la OEPM. El propio Rgto. articula el régimen de sustituciones entre Agentes y el de sus empleados o auxiliares y desarrolla el mandato legal sobre el seguro obligatorio de responsabilidad civil que deben mantener estos profesionales, sin perjuicio de la correspondiente fianza. Como profesión liberal, universitaria y colegiada su eventual ejercicio colectivo se ha de considerar encuadrable en la Ley de Sociedades Profesionales 2/2007, de 15 de marzo.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

La bibliografía española sobre teoría general de la Propiedad Industrial es prácticamente inexistente, ni siquiera en los Manuales o tratados de Derecho mercantil, aparece con el pormenor deseable con alguna meritoria excepción (VICENT CHULIÁ y, sobre todo, A. BERCOVITZ, *Apuntes de Derecho Mercantil*, 8.^a ed., Pamplona, 2007). Sí existen en los últimos años un crecido número de monografías, artículos de revista, intervenciones en congresos, reuniones o recopilaciones realmente meritorios. Por esa razón, en la bibliografía en lengua española, son todavía relevantes las obras de ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (trad. Verdera y Suárez-Llanos), Barcelona, 1970; BAYLOS CARROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2.^a ed., Madrid, 1993 (con meritorio Prólogo en la 1.^a ed. de GARRIGUES); FERNÁNDEZ RUIZ, J. L., «Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual e industrial, derecho de la competencia y derecho mercantil», en *Estudios homenaje a Aurelio Menéndez*, Madrid, 19..., I, pp. 731 ss.; GÓMEZ SEGADA, J. A., Voz «Propiedad Industrial», en *Enciclopedia jurídica básica*, t. IV, Madrid, 1995; GONDRA ROMERO, J. M.^a, «Teoría general de los signos de empresa», en *Es. Menéndez*, I, pp. 829 ss.; MASSAGUER, J., «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», en *Rev. Gral. del Derecho*, 1989, pp. 245 ss.; OLIVENCIA, «La propiedad industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil», en AAVV, *Jornadas sobre propiedad industrial*, CDC, 1994.