

LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

MONOPOLIOS LEGALES PARA UNA COMPETENCIA LEAL

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Presidente
Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad Industrial

La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado es reconocida por la Constitución española, y esta libertad supone que los empresarios pueden fabricar y vender cualquier bien, y prestar cualquier servicio, siempre que cumplan dos exigencias fundamentales de la economía de mercado: que la competencia sea libre y sea leal.

Los derechos de Propiedad Industrial constituyen una excepción, quizás la principal, a la libertad de empresa y a la libertad de competencia.

Esta limitación a la libertad de empresa viene determinada por la propia naturaleza de los derechos de Propiedad Industrial, que otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto, de forma que a sus competidores no les estará permitido fabricar o vender y, en general, realizar actos de contenido económico sobre los objetos protegidos por derechos de Propiedad Industrial.

En último término los derechos de Propiedad Industrial suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales que son imprescindibles para el correcto desarrollo de dicha economía.

La existencia de estos derechos afecta a las empresas tanto positiva como negativamente. En positivo, las empresas titulares de derechos de Propiedad Industrial podrían impedir que sus competidores los utilicen.

Y en el aspecto negativo, todos estos competidores pueden ver cerrado el mercado total o parcialmente, en función de sus prestaciones, en tanto en cuanto el acceso al mismo suponga infringir los derechos de propiedad industrial de un competidor.

LAS PRINCIPALES CLASES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ↓

Como señala el Profesor Otero Lastres (1), los objetos protegidos por la Propiedad Industrial se dividen en dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos.

Las creaciones industriales son, a su vez, de dos tipos: patentes y modelos de utilidad.

Los signos distintivos agrupan dos modalidades: la marca, que es el signo utilizado para distinguir productos o servicios y el nombre comercial, que es el signo utilizado para identificar a la empresa en el ejercicio de su actividad mercantil.

A caballo entre las creaciones industriales y los signos distintivos, figuran los diseños industriales.

Con cierta proximidad a la figura de las marcas aparecen las Denominaciones de Origen y, finalmente, hay derechos peculiares, con escasa significación práctica, el menos de momento, como son las Variedades Vegetales y del Derecho de la Tipografía de Semiconductores.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL FRENTE A OTRAS CLASES DE PROPIEDADES ↓

Aunque los derechos de Propiedad Industrial son derechos de propiedad, el objeto inmaterial sobre el que recaen y la forma de adquisición, comportan importantes diferencias respecto de los derechos de propiedad inmaterial, e incluso frente a otros derechos de propiedad inmaterial como los derechos de autor. Las principales características de este tipo de derecho, sin tratar de hacer una relación exhaustiva, comprenden:

Modo de adquisición. Salvo alguna limitada excepción, los derechos de Propiedad Industrial nacen en virtud de un acto administrativo de concesión conseguido tras seguir el oportuno procedimiento administrativo. No se adquieren, por tanto, a través de los medios propios de la propiedad material.

Duración. Los derechos de propiedad Industrial no son derechos perpetuos, sino limitados temporalmente. Esta limitación temporal tiene efectos muy distintos según las clases de derecho.

Así, en derecho español, y en el caso de las creaciones técnicas, las patentes tienen, normalmente, una duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, los modelos de utilidad de diez años, y los diseños de cinco años, susceptibles de renovaciones sucesivas por plazos iguales, hasta un máximo de veinticinco años.

En cambio los signos distintivos, con una duración de diez años contados desde la fecha de presentación, pueden renovarse por períodos sucesivos de diez años, sin límite alguno.

Por tanto, los derechos de Propiedad Industrial relativos a creaciones técnicas o artísticas tienen un plazo transcurrido el cual pasan a dominio público y pueden ser utilizados por cualquiera. En cambio, los signos distintivos podrían durar siempre si así lo desea su titular.

Repetibilidad. Los bienes inmateriales son repetibles ilimitadamente, a diferencia de los bienes materiales que tiene el carácter de únicos: por ejemplo, un coche o una casa.

Un bien inmaterial puede ser poseído, simultáneamente, por varias personas. El titular de una marca, por ejemplo, puede utilizar dicha marca en las etiquetas de millones de productos. El titular de una patente farmacéutica que protege un producto, puede vender millones de este producto y ofrecer licencias a otras compañías para su utilización simultánea en distintas factorías.

Ubicuidad. El bien material en un momento temporal concreto tiene que estar en un espacio físico determinado. El bien inmaterial protegido por la Propiedad Industrial puede estar, al mismo tiempo, en lugares muy distintos.

Una de las características de los derechos de Propiedad Industrial es su tendencia a la internalización y por ello es normal que una misma marca se utilice al mismo tiempo en territorios muy diferentes. Los derechos de Propiedad Industrial pueden ser utilizados simultáneamente en zonas geográficas distintas y son repetibles sin límite. Dada la internacionalización de la economía actual cada vez es menos frecuente que una marca o una patente se registren sólo para un determinado país, y los mercados exigen una globalización de los derechos de Propiedad Industrial que actúan sobre ellos.

Las ventajas económicas de la globalización para aquellos que actúan en estos mercados internacionales tienen un reflejo inmediato en los derechos de Propiedad Industrial. Normalmente será más sencillo y más barato vender una determinada marca en muchos países que utilizar marcas distintas en varios países. Y lo mismo sucede cuando se trata de rentabilizar al máximo una invención para obtener una exclusiva sobre un producto farmacéutico o una máquina. La inversión fundamental en I+D+I será la misma, pero el mercado captado será muy distinto si se protege en varios países.

El camino ya viene siendo trazado por grandes empresas multinacionales, que utilizan la misma marca o la misma patente en distintos Estados.

En este sentido en materia de signos distintivos, las empresas normalmente no traducen sus marcas, a nivel denominativo o a nivel gráfico, al idioma o grafismos propios del país donde quieren protegerse, aunque la grafía y tipografía sean distintas a las del país donde nace la marca. Para estas empresas es tan importante su marca, su identidad y la unidad en la comunicación de la misma, que hacen los esfuerzos económicos necesarios para «imponer» el nombre y gráfico original al consumidor. Por supuesto, este criterio no es general, y hay empresas que «traducen su marca», sobre todo a nivel tipográfico, en países como China, Japón o países árabes. Pero, insistimos, es la excepción a la regla, al menos de momento.

Derechos exclusivos y excluyentes. Los derechos de Propiedad Industrial son, por supuesto, exclusivos en tanto en cuanto su titular puede prohibir al resto de la comunidad que los utilice.

Pero son, además, un derecho excluyente por cuanto sobre un mismo objeto sólo puede existir un derecho de exclusiva. No pueden existir dos o más patentes sobre la misma invención, dos o más diseños sobre la misma creación artística, dos o más marcas sobre el mismo signo distintivo, para identificar los mismos productos o servicios.

Puede ocurrir que varias empresas, actuando independientemente, hayan llegado a conseguir la misma invención, o la misma creación artística, o el mismo signo distintivo para los mismos productos, pero, en este caso, el titular del derecho de Propiedad Industrial sólo puede ser uno: quien primero solicite el registro correspondiente.

No ocurre así en otro derecho sobre un bien inmateria- l como es la Propiedad Intelectual. El derecho de autor nace por el hecho de la creación y, con- secuentemente, si dos autores han creado, posibilidad harto difícil, obras idénticas sin que uno haya copia- do de otro, habrá dos o más derechos de autor sobre la misma obra. Lo que es imposible en Propiedad Industrial.

Eficacia territorial. Dado que el derecho de Propie- dad Industrial nace de un acto administrativo gra- cias a la concesión por parte de un órgano público dotado de poder, la eficacia territorial del derecho industrial dependerá de la soberanía del órgano que otorga el derecho. Si este órgano, como ocurre habitualmente, tiene una soberanía limitada al Estado al que pertenece, el derecho producirá sus efectos dentro de ese Estado, y sólo en ese Estado. Es posi- ble, y de hecho se produce en la práctica, que mar- cas idénticas para idénticos productos pertenezcan en países distintos, a titulares distintos.

La globalización del mercado está generando, sin em- bargo, la creación de derechos industriales de efica- cia multi-estatal en tanto en cuanto el órgano que lo otorga tiene soberanía sobre varios Estados en mate- ria de Propiedad Industrial. Es lo que, como veremos en el siguiente apartado, ocurre con la Unión Europea y los derechos de Propiedad Industrial que otorgan los organismos que en ella se integran.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPAÑOLES Y COMUNITARIOS ‡

Por razones obvias la UE, en su proyecto y propósito de crear un mercado único, también se ha plante- ado la necesidad de unificar, de algún modo, el tra- tamiento de los derechos de Propiedad Industrial na-

cionales de cada uno de los países miembros para que cumplan su función de regular la competencia en ese mercado común europeo en el que se inte- gran casi treinta países. A tal fin, ha realizado tres actividades principales:

Armonización. La UE ha dictado distintas directivas para aproximar la legislación de Propiedad Industrial de los diferentes Estados sobre temas tales como la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores, las invenciones biotecnológicas, o las legislaciones nacionales en materia de marcas.

Unificación, imponiendo a los Estados, a través de Re- glamentos Comunitarios, la adopción de determina- das medidas como, por ejemplo, el Certificado Com- plementario de Protección de Medicamentos (CCP)2.

Creación de derechos comunitarios de Propiedad Industrial. Este es, sin duda, el paso definitivo. A tra- vés de organismos comunitarios, utilizando un pro- cedimiento único, se produce la concesión por un órgano soberano comunitario de derechos de Propiedad Industrial sujetos a idéntico régimen jurídi- co en cuanto a sus requisitos y efectos, y válidos en todo el territorio de la UE.

Sin duda alguna, los dos derechos de Propiedad In- dustrial de ámbito comunitario más importantes son: la marca comunitaria, regulada por el Reglamento 4094 (CE) del Consejo, de 20 diciembre 1993, y obje- to de diversas modificaciones y el diseño comunita- rio, regulado por el Reglamento (CE) 5/02002, del Con- sejo, de 12 Diciembre 2001, y objeto de diversas mo- dificaciones.

El otorgamiento de estos derechos se realiza por un órgano comunitario, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) radicada España (Alicante).

No son estos los únicos derechos comunitarios en materia de Propiedad Industrial, sino que a los dos más importantes, habría que adicionar otros como los siguientes:

- ✓ La protección comunitaria de las obtenciones ve- getales a través del Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 Julio 1994.
- ✓ La protección de las Indicaciones Geográfica Pro- tegidas (IGP) y de las Denominaciones de Origen Pro- tegidas (DOP) de los productos agrícolas y alimenti- cios, creada por el Reglamento CE 2081/92, de 14 de julio de 1992, y recientemente modificada por el Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006.
- ✓ La protección de las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenti-

cios (ETG), creada por el Reglamento (CE) 509/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006.

LA ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ↓

Como ya se ha anticipado, la norma general, con mínimas excepciones a las que luego aludiremos, es que el derecho de Propiedad Industrial nazca como consecuencia de un acto de autoridad pública, de una concesión administrativa. Una concesión que no es libérrima ya que la Administración pública, para conceder o denegar una solicitud de derecho de Propiedad Industrial, tiene que cumplir leyes que establecen los motivos por los que la solicitud puede ser denegada, motivos y causas de denegación que tienen que interpretarse de forma restrictiva porque el principio general es que la Administración acceda a la petición que hace la empresa y le otorgue la marca, patente o diseño que la empresa les solicita.

La norma general de que los derechos de Propiedad Industrial surgen de una concesión administrativa tiene modestas excepciones:

■ En materia de diseño la excepción es que hay una protección del diseño no registrado. Esta excepción viene establecida en el Reglamento Comunitario, a tenor del cual un Diseño no registrado goza de protección en toda la Comunidad y, por tanto, en España, sólo durante tres años contados desde la fecha en que por primera vez haya sido accesible al público en la Unión Europea. La duración del diseño no registrado es de sólo tres años, mientras que la del diseño registrado, a través de sucesivas renovaciones, puede llegar a 25 años. Además, como inmediatamente veremos, el derecho que otorga, es de mayor intensidad.

■ En materia de marcas es que existe la protección para una marca no registrada cuando ésta sea notoriamente conocida. La definición de lo que es una marca notoria o renombrada, es objeto de debate doctrinal y judicial, aunque la tesis más aceptada es que la marca es notoria si tiene un conocimiento importante en el sector de los productos o servicios identificados por ella, y la marca es renombrada cuando ese conocimiento se produce fuera del sector. Un ejemplo de marca notoria podría ser la marca de arroz SOS, y un ejemplo de marca renombrada podría ser ZARA.

Las marcas notorias o renombradas tienen una protección fortalecida respecto de las marcas normales, siendo su efecto más característico la ruptura del principio de especialidad, en función del cual una marca notoria o renombrada puede ser infringida o puede determinar la invalidez de la marca de un tercero,

aunque haya diferencias de productos o servicios y/o aunque no exista una confusión o asociación. El refuerzo de la protección dependerá de la intensidad del renombre, pero esta protección reforzada sólo la tienen las marcas notorias o renombradas registradas. Cuando no están registradas, como inmediatamente veremos, la protección es menor.

Pero en estos dos supuestos la protección otorgada al diseño o a la marca notoria no registrada es distinta y menor que la protección otorgada al diseño registrado o a la marca notoria registrada.

En el caso del diseño no registrado, su titular sólo puede impedir que terceros utilicen su diseño cuando puedan acreditar que lo han copiado, mientras que si el diseño está registrado, la prohibición de uso por terceros se produce aunque el tercero también lo hubiera creado, pero en fecha posterior, y no lo hubiera copiado.

Y en el caso de la marca notoriamente conocida no registrada, su titular sólo podría actuar contra marcas que resulten confundibles o asociables por identidad, semejanza o proximidad de productos o servicios, mientras que si la marca notoria o renombrada está registrada, se rompe el principio de especialidad y se podría actuar contra el tercero que utilice la marca notoria registrada, en productos o servicios que no sean similares a los protegidos por la marca notoria anterior, siempre que pueda haber un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de la marca notoria o renombrada.

Aunque el derecho nace del registro, tiene que existir por parte del solicitante una actividad anterior que le legitime para pedir tal solicitud. En materia de marcas el signo lo crea el empresario. En materia de patentes la invención la crea el inventor. En materia de diseños la creación artística la define el artista.

Por ello la Ley prohíbe que pueda acudir a registrar su marca, patente o diseño quien no sea su creador, sino un tercero que ha hecho propio lo ajeno. Por ello nuestra legislación prevé la posibilidad de ejercitar en determinadas condiciones, y con determinados requisitos, acciones reivindicatorias por virtud de las cuales el verdadero creador del signo, la invención o la creación artística pueden pedir que se les reconozca como tales, y que se les permita el registro indebidamente solicitado y obtenido por el tercero que se apropió de lo ajeno.

LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ↓

Como ya se ha dicho, los derechos de Propiedad Industrial se adquieren por su registro, y sólo de él se

derivan las facultades que el derecho de Propiedad Industrial da a su titular.

Estas facultades tienen, ante todo y sobre todo, un contenido negativo, un *ius prohibendi* que supone la prohibición de que terceros utilicen el objeto del derecho. Pero también tienen un contenido positivo, un *ius utendi*, que comporta el derecho a usar el objeto sobre el que el derecho de Propiedad Industrial recae.

Dentro de esta sustancial unidad, la protección legal no está configurada del mismo modo en materia de marcas, patentes o diseños.

Marcas. El titular de una marca registrada tiene la facultad de prohibir a terceros, no sólo el uso de un signo idéntico, sino de un signo confundible, es decir, el *ius prohibendi* no se agota en la prohibición de lo idéntico, sino en la prohibición de lo confundible o asociable.

Además, la Ley otorga al titular de una marca el derecho positivo a utilizarla: en el producto o servicio que presta, en la publicidad de dicho producto o servicio y en las redes de telemática.

Patentes. La Ley define el contenido de la protección que otorga la patente en su aspecto negativo aunque, obviamente, ese derecho a prohibir conlleva para el titular de la patente el derecho a explotar o a usar.

El titular de una patente de producto tiene derecho a prohibir a terceros: la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización la importación del producto y la posesión para alguno de estos fines.

Y cuando se trata de patentes de procedimiento el titular tiene derecho a prohibir su utilización, el ofrecimiento de tal utilización y el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización, la importación y posesión.

Diseños. Como en el caso de las marcas, la Ley otorga al titular del registro de un diseño, el derecho positivo a utilizarlo en exclusiva, y el derecho negativo a prohibir su utilización por terceros.

El concepto de *utilización* está configurado legalmente en un sentido amplio, entendiéndose que el diseño se utiliza en los siguientes supuestos: fabricación, oferta, comercialización, importación, exportación, uso y almacenamiento con la finalidad de realizar cualquiera de los actos antes mencionados.

Como en el caso de las marcas, la protección que otorga un diseño registrado no se agota en prohibir a terceros la fabricación, comercialización, uso, etc., del dise-

ño protegido, sino que también podría prohibir la fabricación, comercialización o uso de cualquier otro diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente, es decir, que sea muy semejante.

En materia de diseños el concepto *confusión* o *asociación* propio de las marcas, es sustituido por el concepto carácter singular. El titular del diseño puede impedir que se utilicen diseños que por su semejanza, no produzcan en el usuario una impresión diferente.

LOS COSTES DE REGISTRAR DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ↓

La adquisición de un derecho de Propiedad Industrial tiene siempre un coste pero, al mismo tiempo, constituye una inversión que incrementa el valor de la empresa que lo obtiene.

Sin embargo, habitualmente, y quizás por el impacto de nuestra normativa contable, los derechos de Propiedad Industrial son configurados por la empresa más como un coste que como una inversión, más como un gasto que como un derecho que incrementa su valor.

A mayor abundamiento existe una «leyenda urbana» según la cual «la propiedad industrial es cara»: el registro de una marca, una patente o un diseño es muy onerosa. Y tal creencia no se corresponde con la realidad.

Las empresas han aceptado como normales gastos de «asesoramiento» (jurídico, laboral, fiscal), que muchas veces son eso, gastos, que no incrementan sus activos patrimoniales. Y sin embargo no aceptan de igual modo asumir unos costes en la obtención de bienes inmateriales que tienen tendencia a constituirse en los elementos patrimoniales fundamentales de su empresa.

Los «gastos» de obtención de un derecho de Propiedad Industrial tiene dos componentes fundamentales:

- ✓ Las tasas que, habitualmente, cobra la Administración por los servicios que presta al solicitante de una marca, patente o modelo, en el procedimiento de tramitación que terminará con la concesión o denegación de la solicitud.
- ✓ Los honorarios del profesional que asesora a la empresa en la definición del objeto de su derecho de Propiedad Industrial, en la obtención del mismo, y en su mantenimiento y defensa.

En relación con el primer concepto, hay una tendencia a reducir constantemente el importe de esas

tasas, y de ello es buen ejemplo la actitud de la OEPM. Por primera vez, y no sólo en España, la OEPM ha creado un plan especial de promoción de la Propiedad Industrial, el llamado PLAN PI, que incluye entre sus múltiples fines, favorecer el registro de los derechos de Propiedad Industrial mediante sucesivas reducciones anuales en el importe de las tasas.

Y en la misma línea se mueve la OAMI, que no es que haya reducido, sino simplemente ha eliminado la tasa de registro de la marca comunitaria.

El concepto de honorarios también está teniendo una reducción significativa, fruto de, entre otros factores, la telemática y la competencia.

Los gastos de registro de derechos de Propiedad Industrial están muy afectados por la globalización. Como hemos indicado, salvo algunos derechos excepcionales con eficacia en diversos Estados, como los derechos de Propiedad Industrial comunitarios, estos derechos tienen una eficacia territorial. Los gastos que se producen en el registro de una marca o de una patente en un Estado concreto, son muy modestos y difícilmente superan los cuatro dígitos. Si, por el contrario, se pretende otorgar a la marca o a la patente una protección en múltiples Estados, los costes se incrementan en función del número de países en los que se pretende la protección.

La dimensión de la empresa debe ser tenida muy en cuenta a la hora de determinar el ámbito territorial de protección de una marca o de una patente. El ámbito territorial de protección no puede ser el mismo para una multinacional que para una Pyme. Al final, debe respetarse la ecuación: gasto = necesidad = oportunidad. Si es así, el gasto de una inversión en Propiedad Industrial resultará insignificante en función del beneficio y derechos que el registro otorga.

CONCLUSIONES

Como se ha indicado, los derechos de Propiedad Industrial constituyen una excepción, quizás la principal, a la libre competencia, por cuanto otorgan a su titular un derecho exclusivo sobre su objeto, gene-

rando un monopolio legal que resulta imprescindible para el desarrollo de una competencia lícita.

Aunque al abanico de los derechos de Propiedad Industrial es amplio, los tres principales son: las patentes, las marcas y los diseños. Y se adquieren a través de su registro en el Órgano administrativo que cada Estado designe.

La norma general es que estos derechos tienen una eficacia territorial nacional coincidente con la soberanía del Estado que lo otorga. Por tanto, una patente, una marca o un diseño registrado en España, otorgan un derecho de exclusiva sólo en nuestro país y podría ser de libre utilización (con alguna excepción en el caso de las marcas notorias o renombradas) en cualquier país del mundo.

A nivel muy embrionario, empiezan a nacer derechos de Propiedad Industrial de ámbito multi-estatal. En la UE existen ya dos derechos (marca y diseño comunitario) cuya concesión por un Organismo comunitario, la OAMI, radicada en Alicante (España), determina su eficacia en todos los países que integran actualmente la UE, y a los que se incorporen en el futuro.

La creación de derechos de propiedad industrial, sean marcas, patentes o diseños, supone importantes inversiones empresariales, por lo que resulta imprescindible su registro ya que, de otro modo, estas creaciones serán de libre uso por terceros, que no han afrontado ningún gasto para su obtención.

El coste de registrar marcas, patentes o diseños es muy modesto en relación con el coste de haber creado empresarialmente esos signos, invenciones o diseños que, en su defecto, no quedan protegidos. Ciertamente los costes están en función del ámbito territorial en el que se quiere ostentar el derecho, pero indudablemente la inversión que supone el registro de un derecho de Propiedad Industrial resultará insignificante teniendo en cuenta el beneficio y los derechos que otorga dicho registro.

NOTAS

- [1] *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, 2009.
- [2] A través de los CCP se consigue ampliar la duración en hasta 5 años de las patentes de medicamentos.