
LA IMPORTANCIA DE LA TUTELA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CÓMO Y POR QUÉ DEFENDERLA

SALVADOR FERRANDIS
FABRIZIO MIAZZETTO
JUAN LUIS GRACIA
FERNANDO RODRÍGUEZ
AMAYA ORTIZ
ALBERTO BOSCH

Salvador Ferrandis & Partners.

Con independencia de su prosperidad o decadencia, balances activos o fuertes endeudamientos, períodos de bonanza o crisis económicas que se han alternado de forma cíclica, las sociedades industrializadas han experimentado en las últimas décadas un crecimiento tecnológico excepcional, además de exponencial.

El aumento del coste de la mano de obra, la consiguiente deslocalización, así como la apertura de las fronteras como resultado de los procesos de globalización, han impulsado a las empresas del «*primer mundo*» a centrar sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico, conscientes de que la única vía para competir en el mercado global consiste en la innovación y del beneficio que de ella se desprende, manteniendo reducidos los costes de producción.

El resultado de este proceso es un cambio en la forma de competir en el mercado, con la innovación como herramienta de posicionamiento y como instrumento eficaz de distinción entre los consumidores.

El problema reside en que en este mundo tecnológico, no solamente el cambio es rápido, sino también la capacidad de las demás empresas competidoras por adaptarse y hacerse con la tecnología necesaria para realizar el mismo producto con un

gasto en infraestructura relativamente bajo y en unos tiempos relativamente cortos y, en todo caso, inferiores a los que ha experimentado la empresa que inicialmente asume el proceso de innovación.

En esta situación, si no se protege adecuadamente el producto obtenido mediante el proceso de creación, al que la empresa ha dedicado recursos y esfuerzos, aquél dejará de representar, de facto, una exclusiva para ella en un lapso de tiempo muy breve, no permitiéndole disfrutar y explotar dicha exclusiva durante un tiempo suficiente como para poder recuperar los costes de la innovación y crear las condiciones idóneas para embarcarse en un nuevo proyecto innovador.

El creador, titular del derecho, debe tener una política clara de defensa de sus derechos de propiedad industrial, si no quiere que la inversión realizada y plasmada en un certificado de registro que la protege oficialmente, se convierta en papel mojado.

La defensa de los derechos de propiedad industrial se configura, por lo tanto, como una necesidad, consecuencia de una política empresarial orientada a la innovación, la única, por otro lado, capaz de mantener una empresa competitiva y, por lo tanto, viva.

El «por qué» y el «cómo» de la tutela dependen, por un lado, de la realidad de los activos intangibles en cada empresa y el destino al que se les asocia; es decir, a los fines por los que han sido creados y finalmente protegidos y, por otro, depende de la forma en la que pueden ser asegurados y rentabilizados en función de la infracción cometida y del tipo de procedimientos disponibles para ello.

EL POR QUÉ DE LA TUTELA: COMPETITIVIDAD, POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, EXCLUSIVIDAD Y RENTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN ↓

El mercado global evoluciona a un ritmo vertiginoso. Fruto de ello nos encontramos con un mercado muy dinámico, en el que la competitividad juega un papel esencial.

Pero hablar de competitividad requiere un análisis serio y responsable en el que muchos factores entran en liza. Por mucho empeño que pongan en ello las empresas, para ser competitivos se necesita algo más que una eficiente y eficaz gestión empresarial.

De este modo, aspectos como la instrumentalización de una adecuada política nacional en materia de I+D+i y la implementación de un sistema fuerte que permita la rápida tutela de la protección de los resultados de la investigación, desarrollo e innovación, juegan un papel fundamental en aras a conseguir la competitividad necesaria que permita a las empresas no sólo posicionarse en el mercado sino también rentabilizar sus inversiones mediante la explotación de sus logros.

En ese proceso, y en lo que al tejido empresarial se refiere, es vital que todas las empresas (no sólo las grandes multinacionales) se conciencien de que en la actualidad existen mecanismos legales que ayudan a conseguir todo lo anterior.

Nos estamos refiriendo a lo que tradicionalmente se ha denominado Propiedad Industrial, que a día de hoy podría afirmarse que es un fenómeno global y mundial de fundamental importancia en la economía de los países.

Existen muchas formas de lo que se entiende por «propiedad industrial» y numerosos «derechos» asociados a ella (1). El elemento común entre todos ellos es la concesión por el Estado de un derecho de ex-

clusiva a su titular, más o menos limitado en el tiempo, que finalmente condiciona el valor que pueda revestir en la economía empresarial en su conjunto.

Pero el acto administrativo de la concesión del derecho en sí carece de valor si no se dan los medios para su defensa real frente a invasiones de terceros.

La tutela de estos derechos, obtenidos principalmente por la vía registral ante las instituciones creadas con este fin, no representa sino una continuación de la política empresarial comenzada con la obtención del derecho en sede administrativa. Es decir, que la valoración que ha llevado a la empresa a invertir una determinada cantidad de dinero en proteger sus bienes inmateriales, condicionará finalmente la forma en la que debe realizarse su defensa ante los órganos destinados a este fin.

Del mismo modo, a la hora de configurar una correcta estrategia empresarial de defensa de los activos intangibles, es necesario conocer previamente los bienes o derechos que componen la cartera de propiedad industrial en cada caso concreto, y sin que sea posible establecer pautas generales válidas para todos los casos.

Pensemos en las marcas, elementos imprescindibles para que las empresas puedan identificar sus productos en el mercado frente a otros competidores. La defensa de este tipo de derechos de propiedad industrial sirve normalmente para asegurar y rentabilizar las inversiones en mejora, desarrollo, imagen y publicidad de los productos y, en caso necesario, poder impedir que otros vendan productos que puedan crear confusión o asociación respecto al origen empresarial de los mismos.

Al margen de las características «físicas» de cada marca (2), el valor añadido que soportan y que se supone debe defenderse, depende esencialmente de la carga distintiva que tienen en el mercado, lo que depende a su vez de sus cualidades intrínsecas y de su grado de notoriedad y/o reputación.

Si la marca, ya de por sí, constituye un activo de vital importancia en la gestión económica de una empresa, mayor importancia tendrá si dicho signo se utiliza debida y continuamente en el tráfico económico. Resulta obvio que un adecuado posicionamiento de la marca en el mercado permitirá rentabilizar su potencial no sólo mediante su directa explotación, sino también a través de licencias, franquicias, distribuciones, y toda clase de acuerdos basados en su explotación indirecta.

Dicho esto, la protección que el sistema otorga a las marcas con elevada carga distintiva, notoriedad y/o

reputación es superior a las de aquéllas que no gozan de estas características, lo que fundamentalmente significa que las primeras serán más fácilmente defendibles ante un tribunal contra terceros que intenten acercarse fraudulentamente a ellas.

Ahora bien, la reputación no es un regalo sino un premio a los esfuerzos y dedicación constante en la promoción y posicionamiento de la marca. En este proceso, la empresa adopta una actitud activa, dedicando importantes recursos a la defensa de su marca, sobre todo teniendo en cuenta que habrá más terceros interesados en acercarse peligrosamente a ella, con la intención de aprovecharse de su renombre o simplemente para engendrar en el consumidor la duda de que se trata de un producto procedente de una misma empresa o con la que el productor mantiene relaciones empresariales.

Es evidente que el binomio notorio/no-notorio no es lo único que influencia la toma de decisiones empresariales a la hora de defender una marca, aunque todas ellas deben estar encaminadas a preservar y, si es posible, aumentar su poder de distinción, que es lo que determina finalmente su valor como activo intangible.

Otro pilar fundamental en la gestión empresarial lo encontramos en las patentes, que no son sino el medio a través el cual las empresas protegen los resultados de la inversión en investigación de nuevos productos, procedimientos de fabricación, etc.

Con el registro de una patente y la obtención del derecho correspondiente, se pretende rentabilizar y asegurar las inversiones en I+D+i durante un período determinado (3) y pudiendo, en caso necesario, impedir la comercialización de un producto o procedimiento que incorpore la misma invención e infrinja la patente.

A diferencia de las marcas, la protección que el sistema otorga a este tipo de derechos de propiedad industrial no es ilimitado en el tiempo, lo que a su vez implica que su valor añadido depende del éxito comercial que el producto en el que se plasma la invención objeto de la patente tiene o pueda tener durante el plazo de protección que a ésta se otorga.

También en este caso, los fines que se persiguen al defender estos derechos, varían en función de las características de la invención o, más concretamente, en función de las características de la patente obtenida sobre dicha invención.

Sirva un ejemplo: la empresa A, fruto de un proceso investigador, ha patentado un producto innovador que destaca respecto a productos competidores

por su facilidad de manejo. El objetivo que se persigue con el derecho de patente recién obtenido, consiste en proteger las características técnicas que lo diferencian del resto de productos presentes en el mercado y que constituyen, por un lado, el objeto de la protección otorgada a la innovación obtenida por el derecho de patente y, por otro, el medio a través el cual el empresario conseguirá posicionar su producto en el mercado.

Por lo tanto, la política de la empresa, consistirá, por un lado, en proteger registralmente sus invenciones, y por otro, actuar judicialmente para evitar que terceros operen con productos con características similares que entren dentro del ámbito de protección de la invención patentada, y que en definitiva, afecten al nicho de mercado obtenido con ese invento patentado, que se pretende explotar en exclusiva.

Ahora bien, hay que tener claro que la defensa o el tipo de tutela que puede plantearse frente a los competidores no puede predicarse frente a todo producto competidor, porque la protección obtenida solamente concierne a la mejora, y no al producto en sí. Por lo tanto, habrá que aceptar la posibilidad de que otros obtengan las mejoras citadas a través de otros métodos que no entren en el ámbito de protección obtenido por el derecho de patente o que, simplemente, sin aportar dichas mejoras sigan teniendo su parte de mercado por razones de otra índole (ej. porque proceden de empresas que gozan de un alto nivel de confianza entre el público consumidor, porque el producto resulta más atractivo, porque es más económico, etc.).

Por otro lado, imaginemos una empresa B que, a raíz de un largo proceso investigador obtiene un producto completamente innovador, un medicamento para una enfermedad que no tenía cura o un nuevo sistema de alto contenido tecnológico, que sirva para cubrir necesidades que antes no podían cubrirse o que, incluso, no existían.

La protección que se busca en fase registral estará orientada a obtener la máxima extensión posible y a incluir en el ámbito de protección el mayor número de variantes posibles de dicho producto completamente nuevo.

Pero esa protección registral queda en papel mojado si después no se defiende la invención a través de los mecanismos legales pertinentes.

Por ello, una adecuada tutela judicial permitirá impedir que terceros competidores se aprovechen y/o intenten aprovecharse de los importantes esfuerzos e inversiones dedicadas en la obtención de un pro-

ducto innovador. Y ello sin olvidar que la defensa judicial de una patente servirá como un instrumento de efecto disuasorio en el mercado.

El mensaje de advertencia que se lanza al mercado cuando se acciona judicialmente la defensa de un activo de este tipo, pidiendo no sólo el cese y la destrucción del producto infractor, sino también los daños y perjuicios ocasionados, puede llegar a ser demoleedor para la competencia.

Esto no significa que en otras ocasiones los potenciales competidores prefieran asumir estos riesgos (normalmente cuando el negocio se antoja muy lucrativo), pero ello será un motivo más para tener claro que ese invento debe ser protegido judicialmente.

En resumen, si se protege el invento a nivel registral pero no se adopta un papel activo en su defensa ante los Tribunales, deja de tener sentido invertir en I+D+i.

Y todo lo anterior es igualmente predicable del resto de derechos de propiedad industrial.

LA DEFENSA: LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS

Una vez determinadas las motivaciones que pueden impulsar a una empresa a defender su propiedad industrial en función del objeto del derecho protegido y de los fines que persiguen dentro del ámbito más general de la política de empresa, es necesario establecer la mejor forma de actuar para la consecución de dichos fines.

El conocimiento de los recursos disponibles, de los procedimientos que el sistema ha configurado a favor de los titulares de los derechos de propiedad industrial, de los plazos de resolución así como de los costes asociados a ellos, viene a constituir una herramienta fundamental a la hora de tomar las decisiones correctas en cada situación concreta.

La *vía judicial* se plantea como el recurso definitivo para obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad que pueda obligar a que terceros cesen en determinadas conductas, que compensen los daños causados y que, en definitiva, restablezcan a su titular en el disfrute de la exclusividad obtenida y que ha sido atentada de forma ilegal.

Por cuestiones de espacio, en este apartado nos limitaremos a indicar las características principales de los procedimientos judiciales a disposición de los titulares de los derechos de propiedad industrial

infringidos, centrándonos especialmente en la *vía penal* y *civil*, sin dejar de mencionar la existencia de procedimientos alternativos de *resolución de controversias* (4) que, en muchas ocasiones, pueden resultar muy interesantes tanto desde la perspectiva de los costes asociados a ellos como, sobre todo, por la drástica reducción de los tiempos necesarios para obtener una resolución que ponga fin a la infracción, y que permiten obtener resultados similares a aquéllos a los que puede llegarse a través de la vía estrictamente judicial

La vía penal

Los delitos contra la propiedad industrial están tipificados en el Código Penal (5). Se caracterizan principalmente porque, además de la infracción, que puede consistir en la copia de una marca, de un diseño o de una patente, debe darse la existencia de un elemento subjetivo que los hace más reprochables (ej. el dolo).

Los delitos cometidos contra los derechos de propiedad industrial pueden perseguirse de oficio, es decir que en su persecución no es, en principio, necesaria la intervención del titular del derecho aunque en la mayoría de las ocasiones, éste deberá intervenir a lo largo del procedimiento, al menos para corroborar que la conducta enjuiciada es constitutiva de un delito.

Por lo general, en España, los delitos contra la propiedad industrial son enjuiciados a través del procedimiento abreviado. Este procedimiento comienza con una denuncia o querrela interpuesta por *una de las partes*, o ex officio como consecuencia de *un informe policial* enviado al Juzgado por la Policía.

El Procedimiento Abreviado se divide en tres fases diferentes: la fase de Instrucción, durante la cual el Juzgado de Instrucción lleva a cabo todas las investigaciones encaminadas a obtener las pruebas necesarias para determinar la naturaleza y las circunstancias del delito, las personas involucradas en su comisión, etc.; una fase intermedia, en la que se determina si el procedimiento debe continuar hasta la siguiente fase; y el Juicio Oral, en el que deberán comparecer el demandado, el Ministerio Fiscal y las Acusaciones particulares, si las hubiera y en el que todas las pruebas solicitadas por las partes en los escritos de acusación y defensa son practicadas y evaluadas.

Durante el procedimiento, el Juez puede ordenar medidas cautelares (con el fin de, por ejemplo, garantizar la indemnización por los daños potenciales que puedan haberse causado, o evitar la desaparición de los productos intervenidos, etc).

En tema de propiedad industrial, la defensa penal se caracteriza por la, normalmente, mayor celeridad con la que se obtienen resultados contra los infractores. El aspecto temporal es sin lugar a duda uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de actuar en defensa de la propiedad industrial de una empresa, puesto que se trata normalmente de derechos de exclusiva de duración limitada en el tiempo, tiempo durante el cual su titular debe recuperar las inversiones realizadas y obtener beneficios económicos derivados de la posición privilegiada en el mercado que éstos derechos le otorgan.

No obstante lo anterior, respecto a otras formas de tutela, la vía penal tiene el límite, propio del derecho penal, de que para poderse utilizar es necesario que la conducta enjuiciada cumpla exactamente todos y cada uno los elementos del tipo previstos en la Ley.

Asimismo, en la vía penal resulta muy complicado obtener reparaciones «individuales», es decir compensaciones económicas por los daños sufridos por el titular del derecho, salvo en casos muy puntuales (6). Teniendo además en cuenta que, normalmente, los reos de delitos de este tipo son normalmente particulares y/o empresas con patrimonios nulos u «ocultos» (precisamente por realizar actividades delictivas), la elección de esta vía para defender los derechos de los titulares normalmente debe prescindir de consideraciones de carácter compensatorio, primando en tales casos el objetivo de erradicar del mercado los productos fraudulentos que lesionan el derecho de exclusiva objeto de tutela, con el fin de mantener «limpio» el mercado. Muchas grandes compañías productoras de artículos muy conocidos, invierten anualmente grandes cantidades de dinero destinadas a estos fines, que consideran un gasto muy necesario.

La vía civil ↓

Como hemos comentado, no todas las infracciones contra los derechos de la propiedad industrial pueden perseguirse en el orden penal, entre otras cosas, por la dificultad, en muchas ocasiones, de probar la existencia del elemento subjetivo del tipo (el dolo), necesario para configurar el delito.

Sin perjuicio de lo anterior, la vía civil es una herramienta más completa, principalmente por el abanico de soluciones que pueden solicitarse y obtenerse.

Los procedimientos civiles en tema de propiedad industrial se tramitan, independientemente de su cuantía, por el procedimiento ordinario (el que más garantías procesales asegura a los litigantes), lo que demuestra la importancia de esta materia en nuestro sistema.

Los tribunales competentes son los juzgados de lo mercantil, y existen reglas de atribución territorial de la competencia establecida en las leyes correspondientes (6).

Esto se ha traducido en una mayor especialización en los Jueces que tramitan y resuelven pleitos relacionados con la propiedad industrial, lo que se nota en la calidad de las resoluciones.

Las demandas civiles en materia de propiedad industrial deben interponerse ante el Juzgado Mercantil competente (según las reglas internas de competencia) o ante el Juzgado de Marca Comunitaria y Diseños de Alicante, siempre y cuando haya derechos de marca o de diseños comunitarios involucrados en el procedimiento (7).

El procedimiento se inicia con la interposición de la demanda, con la que se ha de aportar toda la prueba disponible. Presentada la demanda, se da al demandado un plazo de veinte días para que la conteste. Si el demandado interpone demanda reconventional, el juzgado otorga un nuevo plazo para que el demandante presente la contestación a la reconvencción.

Tanto demandante como demandado deben presentar todas las pruebas documentales junto con los informes iniciales, existiendo sólo algunas excepciones a esta regla.

Presentados los escritos iniciales se celebra la audiencia previa al juicio, en la que se discuten, principalmente, aspectos procesales, se fijan los hechos controvertidos y se proponen las pruebas de las que las partes intentarán valerse en el procedimiento.

Finalmente se celebra el juicio, en el que se practican todas las pruebas admitidas (documentales, testificales, periciales, etc.), tras lo cual, las partes resumen oralmente la prueba y exponen sus conclusiones. Tras el juicio, se dicta la Sentencia de primera instancia, que es recurrible ante la Audiencia Provincial.

Aunque, obviamente, depende de múltiples factores, los juicios en materia de propiedad industrial suelen tardar entre 10 y 14 meses en primera instancia y entre 8 y 12 meses en segunda instancia (apelación).

Para aquellos casos en que sea necesario obtener la tutela judicial con urgencia (pues de esperarse a los plazos antes citados la Sentencia resultaría ineficaz) puede acudir a las medidas cautelares, muy extendido entre los titulares de derechos de propiedad industrial, que aseguran un remedio provisional (especialmente, el cese de la actividad infractora) mientras dura el procedimiento ordinario.

Los requisitos necesarios para la adopción de toda medida cautelar (éstas se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Patentes (9) son: el *Fumus boni iuris* (aparición de buen derecho), el *periculum in mora* (existencia de una urgencia) y la prestación de fianza para asegurar los daños que pudieran causarse a la otra parte con la adopción de la medida cautelar.

En casos de especial urgencia, cabe la opción de acordar medidas cautelares sin oír a la parte contraria (*inaudita parte*).

También son dignas de mención las denominadas *diligencias de comprobación de hechos* (10) que permiten, en aquellas ocasiones en que es imposible asegurar con certeza la realidad de la infracción, comprobar si efectivamente se está produciendo una infracción del derecho (10).

El mismo espíritu o finalidad es el que guía las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil en las que, previamente a la interposición de la demanda, se puede acordar el interrogatorio de presuntos responsables de la infracción o la exhibición de documentación relacionada con ella, o las medidas de aseguramiento de prueba, que permiten adoptar medidas tendentes a evitar que se puedan destruir objetos o alterar cosas que hagan imposible la práctica de una prueba en el momento oportuno.

LOS MEDIOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS: ESPECIAL REFERENCIA AL ARBITRAJE Y A LA MEDIACIÓN †

Al margen de la vía judicial, en materia de propiedad industrial es constante el recurso a los denominados medios de Resolución Alternativa de Controversias (ADR son las siglas en inglés de *Alternative Dispute Resolution*), que ofrecen a los operadores económicos unas herramientas para resolver sus disputas en tiempos notablemente más reducidos, y ante un órgano normalmente especializado en la materia.

Se trata de medios de resolución de controversias «extrajudiciales», es decir de controversias que se tramitan y resuelven al margen de la autoridad judicial. La característica común de todos los procedimientos alternativos de resolución de controversias es que pueden iniciarse solamente si todas las partes involucradas así lo hayan acordado expresamente, antes o después del comienzo de la disputa.

De especial interés en esta sede es la mención al arbitraje y a la mediación, dos tipos de procedimientos muy utilizados por los titulares de los dere-

chos de propiedad industrial, especialmente en sus disputas a nivel internacional, puesto que permiten a las partes resolver en un único procedimiento un conflicto que, de lo contrario, debería enjuiciarse en distintas jurisdicciones y ante varios tribunales de los distintos Países.

El arbitraje es un método de resolución vinculante, mediante el cual las partes se someten voluntariamente al criterio de un tercero (o de un número dispar de terceros) llamado árbitro para que resuelva definitivamente sus diferencias.

El árbitro, normalmente un letrado especialista en la materia objeto de la disputa, viene nombrado por las mismas partes o mediante un procedimiento de designación establecido de antemano. Debe asegurar en todo momento su independencia e imparcialidad y seguir las reglas del procedimiento previamente establecido por las partes.

El arbitraje se caracteriza también por ser un procedimiento totalmente confidencial, que permite a las partes evitar la publicidad negativa que puede producir, en cambio, un procedimiento judicial.

La decisión que pone fin al arbitraje tiene el nombre de Laudo, y es una decisión vinculante y, en principio, definitiva puesto que, salvo motivos muy tasados por las leyes aplicables, no puede ser objeto de revisión por otro órgano, tal y como ocurre en el ámbito judicial, donde cada decisión puede recurrirse ante una instancia superior.

Los costes asociados a un procedimiento de arbitraje suelen ser, normalmente, más altos que los relativos a un procedimiento judicial «nacional», por el simple hecho que involucran a particulares (ej. letrados en ejercicio) que cobran por sus servicios, normalmente en proporción a las cantidades en juego.

No obstante, la posibilidad de resolver en un único procedimiento todas las disputas entre empresas y con una única decisión vinculante (11), evita todos los costes asociados a cada procedimiento judicial nacional con una consiguiente reducción de los costes finales.

La mediación en cambio, es un procedimiento por el cual, un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar sus controversias, ofreciendo posibles acuerdos que satisfagan mutuamente a las partes y que las vinculen en el futuro a lo acordado, para evitar que surjan nuevas controversias entre ellas.

En la mediación, a diferencia del árbitro o del juez, el mediador no puede imponer un determinado resultado, pero al mismo tiempo no está de ningún modo

vinculado al ordenamiento a la hora de proponer una solución que, en muchas ocasiones, se extralimitará respecto al objeto de la disputa. Es decir que el mediador puede solucionar la controversia sugiriendo que se hagan concesiones de una parte a otra y/o posibles negocios que puedan emprender las partes conjuntamente, a cambio de una posición más elástica en la negociación de un acuerdo (12).

Al igual que en el arbitraje, la mediación es un procedimiento confidencial, así como también lo son los resultados de la misma.

CONCLUSION

Competir en el denominado «primer mundo» sólo se consigue en base a la oferta de un factor diferenciador, de un valor añadido, y este valor añadido no proviene ni de los costes de la mano de obra, ni de la materia prima, sino de la propiedad industrial de las empresas.

Como ejemplo durante la crisis la economía alemana avanzó notablemente más que su entorno, gracias a la demanda procedente del extranjero, en particular de Asia, que estimuló la producción industrial y, de rebote, el empleo, lo cual benefició a su vez a la demanda doméstica. Se espera un crecimiento del PIB alemán para 2011 del 3%.

En este escenario, las estadísticas nos indican que en el año 2009 en Alemania se solicitaron 59.583 patentes, mientras que en el mismo periodo en España se solicitaron solamente 3.712. Valores comparativos similares se observan en relación con otras modalidades de propiedad industrial.

Situaciones similares se dan a nivel comparado en varios países de nuestro entorno, y se puede afirmar, de forma general, que las economías en las que sus operadores han invertido en propiedad industrial han sufrido menos las consecuencias negativas de la crisis global.

Por lo tanto, la experiencia demuestra que la inversión en innovación realizada por los agentes económicos, dirigida a conseguir procesos más económicos o mejores rendimientos, o una mejor imagen de sus productos y de sus actividades, les ha situado como colectivo por delante de sus competidores y ha redundado en un mejor posicionamiento de dichos agentes económicos en el mercado, además de contribuir al desarrollo global no sólo de la industria y la economía, sino de la sociedad y de la cultura en todas sus vertientes.

El éxito económico solo puede provenir de la investigación y desarrollo, del valor añadido de los activos

inmateriales de las empresas y de la tutela que el sistema judicial pueda dar a toda esta inversión.

En este sentido, deben destacarse los esfuerzos de la administración española de los últimos años en mejorar el acceso y las características de los sistemas de protección registral, así como la inversión de importantes cantidades económicas realizadas con el fin de educar y concienciar a los operadores económicos en las ventajas que un correcto uso de la propiedad industrial puede proporcionar al empresario, individualmente considerado, y a la sociedad en su conjunto.

No obstante, como hemos visto, los mecanismos de protección de la innovación no son suficientes para garantizar a las empresas el disfrute pacífico de la exclusividad obtenida mediante el registro de las varias modalidades de propiedad industrial, por lo que resulta necesario defender la ventaja competitiva otorgada por dichos registros ante los órganos judiciales (o no-judiciales) que han sido prepuestos para este fin.

Es cierto que, a nivel general, existe cierta reticencias a la hora de invertir en la defensa judicial de los derechos de propiedad industrial debido principalmente a los costes y tiempo que implica, pero es la única vía para mantener el status y la ventaja competitiva obtenida mediante los registros de la propiedad industrial.

Los mecanismos que la actual legislación española, comunitaria e internacional ponen a disposición de los titulares de estos derechos de propiedad industrial son relativamente eficaces, lo que en principio debería asegurar a los titulares del derecho una tutela adecuada y suficiente en este aspecto.

Tanto en la vía civil (caso típico de un uso no autorizado de marcas, patentes y otros derechos), como en la vía penal (falsificaciones, por ejemplo), así como en otros ámbitos que no han sido tratados en este artículo, como lo son, la vía administrativa (ej. en la fase de obtención de derechos en fraude de ley por terceros), o la aduanera (mediante la paralización de mercancía supuestamente fraudulenta), las posibilidades de evitar o frenar el abuso por parte de terceros de la propia ventaja competitiva es factible y muy rentable en el largo plazo.

El sistema puede, sin duda, mejorarse en muchos aspectos, pues quizá deberían endurecerse las consecuencias económicas negativas para el autor de este tipo de infracciones, así como en lo relativo a los plazos que se dilatan en ocasiones debido a la importante carga de trabajo y escasez de medios de los órganos judiciales.

No obstante, debe también resaltarse la reciente especialización de los juzgados en esta materia, obtenida gracias a las numerosas reformas legislativas operadas en tiempos recientes, que han aumentado la previsibilidad y la coherencia de las decisiones en beneficio de la seguridad jurídica en esta materia.

Asimismo, la ampliación de los medios de solución de conflictos vía arbitraje o mediación también supone un paso adelante que debe animarnos a creer en la verdadera existencia de un sistema de tutela eficaz de los derechos de propiedad industrial en nuestro País y una garantía de cara al futuro

NOTAS †

- [1] La propiedad industrial, tal y como se conoce a nivel comparado, engloba toda una serie de activos intangibles obtenidos principalmente a través del registro. Entre ellos distinguimos los siguientes: marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, topografía de circuitos semiconductores, variedades vegetales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, etc. (sección II del Capítulo XI del código penal (Arts. 273 a 277), titulada «De los delitos relativos a la Propiedad Industrial»).
- [2] Las marcas pueden ser de distinto tipo: denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, etc.
- [3] Veinte años en el caso español y de la mayoría de los sistemas.
- [4] ADR, *Alternative Dispute Resolution*, es el acrónimo de origen anglosajón que se utiliza para indicar los medios de resolución alternativa de controversias. Véase artículos 270 y ss. del Código Penal.
- [5] Sin embargo, recientemente se ha observado una inflexión en esta tendencia por parte de una moderna corriente jurisprudencial que, atendiendo a los mismos razonamientos que se aplican en la vía civil, aceptan el resarcimiento del perjudicado, aún cuando no existiera un per-

juicio real y constatable, considerando que dicho perjuicio se produce por la misma infracción del derecho.

- [6] Debe mencionarse que en tema de marcas y diseños comunitarios el Reglamento 40/94 (hoy, Reglamento 207/2009) y el Reglamento 6/2002 prevén un sistema de defensa comunitario y específico a través de la creación de unos tribunales, denominados Tribunales de Marca y Diseños comunitarios, especializados en la materia y cuyas decisiones son, en muchos casos, directamente vinculantes en cualquier País de la Unión Europea. En España, los únicos Tribunales competentes en materia de infracciones de marcas y diseños comunitarios son los Juzgados Mercantiles de Alicante. La ventaja ofrecida por el sistema a los titulares de estos derechos «comunitarios» consiste en la posibilidad de presentar una única reclamación y obtener el cese de la conducta infractora, así como cualquier otra sanción que les permita restablecerse en el disfrute pacífico de su derecho de exclusiva en toda la UE. Asimismo, se evita la necesidad de realizar un peregrinaje judicial en cada País Europeo en el que se ha cometido la infracción, con el evidente ahorro en gastos judiciales que pueda suponer tener que litigar en cada País en el que se ha atentado contra el mismo derecho.
- [7] Véase arriba, nota al pie 10.
- [8] En los artículos 135 y ss. de la Ley de Patentes se regulan las especialidades relativas al procedimiento de adopción de medidas cautelares en tema de propiedad industrial, que deben necesariamente integrarse con las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- [9] Reguladas en los artículos 129 y ss. de la Ley de Patentes pero aplicables a las distintas modalidades de propiedad industrial por remisión legal.
- [10] Piénsese, por ejemplo, en el caso de una maquinaria industrial que se cree que está infringiendo una patente, pero a la que no se puede acceder por hallarse en la sede de la empresa infractora.
- [11] Que es además ejecutable a escala internacional por efectos del Convenio de Nueva York de 1958 al que han adherido la mayoría de los Países económicamente relevantes.
- [12] Lo que en los sistemas anglosajones se denominan «B2B Solutions», es decir soluciones que no sólo resuelvan la controversia en curso sino que originan negocios mutuos entre las partes.