**DERECHO MERCANTIL**

**TEMA 16**

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.** **PATENTES. MARCAS. OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. TRANSMISIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN. RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL. BREVE REFERENCIA A LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET.**

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La propiedad industrial es el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Por tanto, la propiedad industrial consiste en derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.

**LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.**

La Oficina Española de Patentes y Marcas es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria que tiene a su cargo la realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad industrial, y es el instrumento de la política tecnológica en este campo.

Está regulada por el Real Decreto de 24 de julio de 1997, y sus funciones principales son las siguientes:

1. Las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial.
2. Difundir la información tecnológica objeto de registro.
3. Desempeñar, como institución mediadora y arbitral, funciones de resolución de conflictos relativos a los derechos de propiedad industrial.

Su estructura está compuesta por un consejo de dirección, un director, una secretaría general y varios departamentos técnicos.

**PATENTES.**

La patente es el derecho que se reconoce al inventor y a sus causahabientes para la explotación industrial en exclusiva, por sí o a través de terceros, durante el plazo señalado por la ley, del resultado de su invención.

Las patentes están reguladas por su propia ley de 24 de julio de 2015, que establece tres requisitos de patentabilidad, a saber:

1. Que la invención sea nueva y no esté comprendida en el estado de la técnica.
2. Que su creación implique actividad inventiva.
3. Que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

No se considerarán invenciones:

1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
2. Las obras literarias, artísticas o científicas.
3. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
4. Las formas de presentar informaciones.

No son patentables:

1. Las invenciones contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
2. Las variedades vegetales y las razas animales.

El derecho de patente es transmisible y reivindicable, y para obtenerlo es necesario su registro, el cual está basado en el sistema de examen previo de la novedad de la invención.

La patente puede ser objeto de copropiedad, en cuyo caso el otorgamiento de licencia exige la unanimidad de los copropietarios.

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, y confiere a su titular el derecho a prohibir la explotación de la invención sin su licencia, pudiendo el titular explotar la patente mediante la fabricación o comercialización de productos basados en la invención o que la utilicen en su proceso productivo.

Finalmente, se regula el régimen de nulidad y caducidad de la patente, destacando especialmente el carácter público de la acción de nulidad.

**MARCAS.**

Las marcas están reguladas por su propia ley de 7 de diciembre de 2001, y son signos susceptibles de representación gráfica y registro que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En particular, tales signos podrán ser:

1. Palabras o combinaciones de palabras.
2. Imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
3. Letras, las cifras y sus combinaciones.
4. Formas tridimensionales como los envoltorios y los envases.
5. Sonidos.
6. Cualquier combinación de los anteriores.

La Ley de Marcas determina los signos que no pueden registrarse como marcas, bien sea por razones de índole general, como los que carezcan de virtualidad diferenciadora o sean contrarios al orden público, bien porque lesionan derechos de terceros, como los que sean idénticos o muy semejantes a una marca o nombre comercial anterior.

El procedimiento de registro consta de tres fases, a saber:

1. Solicitud, que se presenta ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas, el cual remite el expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas y se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual.
2. Alegaciones, durante el periodo de oposición.
3. Concesión de la marca , inscripción de la misma y publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual.

Los actos y resoluciones dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas son susceptibles de recurso administrativo.

En cuanto a sus efectos, hay que distinguir:

1. Desde la solicitud de inscripción, la ley prevé un sistema de protección provisional.
2. Una vez inscrita la marca, su titular tiene el derecho de utilización exclusiva en el tráfico y, por tanto, las facultades de:
3. Prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento.
4. Impedir que los comerciantes o distribuidores de sus productos o servicios supriman la marca sin su consentimiento.

La marca puede ser objeto de copropiedad, en cuyo caso el otorgamiento de licencia y el uso independiente de la marca por cada partícipe exige la unanimidad de los copropietarios.

El registro de una marca se otorga por diez años, y es renovable por períodos sucesivos de diez años.

Finalmente, se regula el régimen de nulidad y caducidad de la marca, que son declaradas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

**OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

También son derechos de propiedad industrial los siguientes:

1. Los modelos de utilidad, que conforme a la Ley de Patentes son invenciones industrialmente aplicables que consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
2. El nombre comercial, que conforme a la Ley de Marcas es un signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, siendo su registro potestativo. El nombre comercial puede utilizarse como marca, aunque en tal caso deberá inscribirse separadamente en ambos conceptos.
3. El diseño industrial, regulado en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003, que es la apariencia conferida a un producto industrial o artesanal para facilitar su comercialización y, en particular, la que se derive de características físicas y materiales como las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto, debiendo inscribirse para su protección en el registro de diseños de la Oficina de Patentes y Marcas.
4. Las variedades vegetales, reguladas por la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales de 7 de enero de 2000.
5. Las creaciones publicitarias, que según la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.
6. Las topografías de semiconductores, reguladas por su propia Ley de protección de 3 de mayo de 1988.

**TRANSMISIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN.**

Los derechos de propiedad industrial son transmisibles y pueden ser objeto de negocios jurídicos, los cuales:

1. En el caso de la patente, deben constar por escrito para que sean válidos.
2. En el caso de la marca, deben constar en el registro de marcas para ser oponibles a terceros.

En particular, la patente y la marca:

1. Pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria.
2. Puede ser objeto de licencia contractual para explotar todas o algunas de las facultades que conforman su contenido, en todo o parte del territorio nacional y con o sin pacto de exclusiva.

La transmisión de la empresa en su totalidad implica la cesión de la marca, salvo pacto en contrario.

Para su protección, el titular de los derechos de propiedad industrial puede ejercitar las siguientes acciones:

1. De cesación o prohibición de los actos que violen su derecho.
2. De indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
3. De embargo de los objetos producidos con violación de los derechos.
4. De protección frente a actos preparatorios de violación de sus derechos y adopción de medidas cautelares.

**RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL.**

En el régimen jurídico internacional de los derechos de propiedad industrial destaca:

1. En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, que tiene por finalidad la armonización de las legislaciones nacionales y la prestación de servicios de tramitación para solicitudes internacionales de propiedad industrial.

Con el precedente que supuso el convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, en el seno de esta organización se han suscrito los tratados de Génova y Singapur, de 1994 y de 2006, respectivamente, sobre el derecho de marcas, y los tratados de Washignton y Ginebra, de 1970 y 2000, respectivamente, sobre derecho de patentes.

1. En el ámbito europeo, el Convenio de Múnich sobre patentes europeas de 1973, que permite conseguir mediante una sola solicitud de inscripción en la Oficina Europea de Patentes una patente que, convirtiéndose inmediatamente en patente nacional, se protege en todos los países miembros del convenio.

Además, existen normas especiales de protección en algunos campos, como los medicamentos y fármacos o los productos fitosanitarios.

Con relación a las marcas, el reglamento europeo sobre marca europea de 2009 permite registrar una marca en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea con carácter unitario para toda la Unión Europea.

Además, existen normas especiales de protección en algunos campos, como el de los dibujos y modelos comunitarios.

**BREVE REFERENCIA A LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET.**

Un nombre de dominio es una marca en Internet, constituyendo al mismo tiempo el identificador único y la dirección de un sujeto en Internet.

Los dominios se organizan en categorías denominadas *Top Level Domain*, que hacen referencia al tipo de servicio, como *.com* para los comerciales, *.edu* para los educativos o *.gov* para los gubernamentales, o al país o región, como *.eu* para la Unión Europea.

En España, la entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de registro de los nombres de dominio *.es*.

La principal regulación de los nombres de dominio en nuestro derecho se contiene en la Ley General de Telecomunicaciones de 9 de mayo de 2014 y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002.

José Marí Olano

3 de diciembre de 2022