

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT  
Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat  
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado

# LA PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

GERMÁN VALENCIA MARTÍN

ALICANTE, 1994

## **LA PROTECCION ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Trabajo de investigación presentado por Germán Valencia Martín en el segundo ejercicio del concurso número 420, convocado por Resolución de la Universidad de Alicante de 25 de marzo de 1994 (BOE núm 90, de 15 de abril de 1994), para cubrir la plaza A-620 de Profesor Titular de Universidad en el Area de conocimiento de Derecho administrativo.

## INDICE:

INTRODUCCION .....	1
<b>I.-LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS RAZONES DE SU PROTECCION</b>	
1.-La propiedad industrial: concepto, modalidades y características principales .....	5
1.1.-Concepto y ubicación sistemática .....	5
1.2.-Modalidades de propiedad industrial y regulación legal de las mismas.....	8
1.3.-Características principales de los derechos de propiedad industrial .....	12
1.3.1.-Conjunción de intereses públicos y privados .	13
1.3.2.-Derechos patrimoniales de exclusiva .....	14
1.4.-Razones de la protección administrativa .....	15
2.-Patentes .....	15
2.1.-Evolución histórica .....	15
2.1.1.-Precedentes de las patentes modernas .....	15
2.1.2.-Primeras disposiciones modernas sobre patentes .....	18
2.2.-Evolución de la legislación española .....	20
2.3.-Convenios internacionales .....	21
2.4.-La nueva Ley de patentes de 1986 .....	24
2.5.-Nacimiento del derecho y precisiones terminológicas .....	26
2.6.-Fundamentos y críticas al sistema de patentes..	30
2.6.1.-Fomento del progreso técnico-industrial .....	30
2.6.2.-Intereses nacionales .....	33
2.6.3.-Críticas al sistema de patentes y réplica a las mismas .....	36
3.-Las marcas .....	39
3.1.-Concepto, caracteres y clases de signos distintivos .....	39
3.2.-Las marcas: concepto e importancia actual .....	42
3.3.-Evolución histórica de Derecho de marcas .....	43
3.4.-La Ley de Marcas de 1988 .....	45
3.5.-Intereses confluyentes en la regulación de las marcas .....	46
3.6.-Funciones económicas de las marcas y su relevancia jurídica .....	50
3.6.1.-Función indicadora de la procedencia empresarial .....	51
3.6.2.-Función indicadora de la calidad .....	53
3.6.3.-Función condensadora del goodwill .....	54
3.6.4.-Función publicitaria .....	55
3.7.-Nacimiento del derecho sobre la marca .....	56

3.8.-Las marcas de garantía .....	58
4.-La propiedad intelectual .....	64
4.1.-Evolución histórica .....	65
4.2.-La ley de Propiedad intelectual de 1987 .....	67
4.3.-Funciones de la propiedad intelectual .....	68
4.4.-Nacimiento del derecho .....	70

## **II.-ENCUADRAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

1.-Planteamiento de la cuestión: opciones consecuencias .....	72
2.-La cuestión en otros países .....	75
2.1.-Italia .....	75
2.2.-Alemania .....	76
2.3.-Países sudamericanos .....	76
3.-La cuestión en nuestro país: opiniones doctrinales y jurisprudencia .....	78
3.1.-La propiedad intelectual e industrial como derechos fundamentales .....	78
3.2.-La fundamentación de estas propiedades a partir de la libertad de empresa y de los principios rectores de la política social y económica ....	83
3.3.-Fundamentación como derechos de propiedad .....	84
4.-Opinión personal .....	86

## **III.-ORGANIZACION PUBLICA AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1.- Reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas .....	88
2.-La Oficina Española de Patentes y Marcas .....	91
2.1.-Antecedentes y regulación actual .....	92
2.2.-Naturaleza y caracteres de la Oficina .....	96
2.2.1.-Organismo autónomo .....	97
2.2.2.-Organismo con funciones puramente administrativas .....	98
2.2.3.-Organismo estatal y único .....	100
2.3.-Estructura de la Oficina .....	101
2.3.1.-Organización .....	101
2.3.2.-Medios personales y económicos .....	104
2.4.-Funciones de la Oficina .....	105
2.4.1.-Potestades administrativas .....	108
A) Concesión de los derechos .....	108

B) Control y vigilancia de su ejercicio .....	113
C) Función registral .....	119
2.4.2.-Colaboración con los Tribunales ordinarios ..	120
2.4.3.-Servicios de información tecnológica .....	125
2.4.4.-Otras funciones .....	126
3.-Ministerio de Agricultura (obtencciones vegetales) ....	126
3.1.-Reparto de competencias .....	128
3.2.-Potestades administrativas .....	129
A) Concesión de títulos .....	129
B) Otras potestades .....	131
4.-Tribunal de Defensa de la competencia .....	133
5.-Referencia comparativa al Registro de la Propiedad Intelectual y a otros Registros públicos (Registro de la Propiedad y Registro Mercantil) .....	133

#### **IV.-CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1.-Naturaleza jurídica de los actos administrativos de otorgamiento de los derechos (distintas tesis) .....	139
1.1.-Actos declarativos .....	142
1.2.-Comprobaciones constitutivas. La Administración pública del Derecho privado .	147
1.3.-Concesiones administrativas .....	154
1.4.-Posición personal .....	156
2.-Carácter reglado de los actos y control judicial de las apreciaciones de fondo .....	160
3.-La protección administrativa de la propiedad industrial como actividad de garantía y servicio público .....	162

#### **V.- ALGUNOS ASPECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1.-Adaptación de los procedimientos a la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común .....	165
2.-Examen de algunas cuestiones procedimentales .....	170
2.1.-Tiempo, lugar y forma de las solicitudes .....	170
2.2.-La legitimación. La condición de interesados ..	171
2.3.-Notificación y publicación de los actos de la Oficina. El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial .....	173
2.4.-El silencio administrativo .....	174
2.5.-Relevancia de los vicios formales .....	176
2.6.-Las tasas del procedimiento administrativo ....	179

3.-Los recursos administrativos .....	179
---------------------------------------	-----

**VI.- EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1.-Sistema español .....	182
1.1.-Materia contencioso-administrativa y materia correspondiente a otras jurisdicciones .....	182
1.2.-Nivel de especialización judicial .....	185
2.-Sistemas comparados .....	186
2.1.-Derecho comunitario .....	188
2.2.-Derecho alemán .....	189
3.-De vuelta sobre el sistema español: propuestas de reforma .....	194

**VII.- DERECHO COMUNITARIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1.-Mercado interior y defensa de la competencia .....	198
1.1.-Libre circulación de mercancías .....	198
1.2.-Defensa de la competencia .....	202
2.-La marca comunitaria y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) .....	202
2.1.-Aspectos sustantivos .....	205
2.2.-Organización y funciones de la OAMI .....	206
A) Organización .....	206
B) Funciones .....	208
3.-Los títulos comunitarios de obtenciones vegetales ....	212

**Anexo.- CUADROS**

Cuadro I.-Potestades administrativas (según momento de la intervención)	
Cuadro II.-Potestades administrativas (según los órganos competentes)	
Cuadro III.-Reparto de competencias entre la Administración y los Tribunales civiles.	

## INTRODUCCION

El Derecho de la propiedad industrial, es decir, fundamentalmente, el Derecho de las patentes y marcas, es un tema que en nuestro país se suele considerar parte integrante del Derecho privado, en concreto del Derecho mercantil, y por eso se viene estudiando casi exclusivamente por los especialistas en Derecho mercantil. En cambio, apenas se le ha prestado atención desde la perspectiva del Derecho público, al menos en los últimos tiempos.

Sin embargo es claro que el Derecho de la propiedad industrial también tiene aspectos públicos, y que en esta materia hay una evidente intervención administrativa. Desde un punto de vista formal no tenemos más que ver que hay un aparato administrativo, un organismo autónomo, la Oficina de Patentes y Marcas, encargada de conceder los derechos de propiedad industrial, que la intervención de esta oficina es necesaria para la adquisición de estos derechos, que la tramitación de las solicitudes se desarrolla con arreglo a un procedimiento administrativo (recientemente se ha producido la adaptación de los procedimientos en materia de propiedad industrial a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo), y, por último, que las decisiones de la Oficina son recurribles ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este último dato es importante, pues las sentencias sobre temas de propiedad industrial representan un porcentaje no pequeño del total de las sentencias de los Tribunales de lo contencioso-administrativo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vid. Ramón MARTIN MATEO, *Eficacia social de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1989, págs. 78 y sigs.

Más allá de estos datos formales, que nos ponen sobre la pista de que algo de público debe de haber en el tema de la propiedad industrial, está el elemento sustantivo, es decir, la presencia de unos intereses públicos que justifican la intervención administrativa en la constitución, y también, aunque en menor medida, en el ejercicio y extinción de estos derechos, y que van más allá del interés público en la seguridad del tráfico jurídico, que es la razón fundamental de ser de otros Registros públicos con efectos jurídicos privados, tales como el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil. En el caso de las marcas podría ser la garantía de la transparencia del mercado, y en el caso de las patentes, el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico del país. La explicación de estos intereses públicos y, en razón de los mismos, de la intensidad y formas de la intervención administrativa en el campo de la propiedad industrial constituyen el objetivo principal de este trabajo, por lo que no nos detenemos más ahora en este punto.

Sin duda el Derecho de la propiedad industrial no puede considerarse como un Derecho íntegramente público, y por tanto no tendría sentido atraerlo en su totalidad al campo del Derecho administrativo. Se trata, pues, más humildemente, de explorar y poner de manifiesto los componentes públicos indudables que tiene, para ver si se puede enriquecer el tratamiento que se hace de ella desde la óptica jurídica privada. BAYLOS CORROZA <sup>2</sup> dice que la consideración mixta que ha prevalecido durante mucho tiempo de la propiedad industrial, como perteneciente en parte al Derecho privado

---

<sup>2</sup> Hermenegildo BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica y disciplina de la competencia desleal)*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1993, pág. 57.



y en parte al Derecho público, ha perjudicado su estudio y enseñanza, pues los especialistas en una y otra rama del Derecho se remitían recíprocamente su tratamiento, sin decidirse a afrontarlo en profundidad, y que por eso conviene dejar claro que se trata de una materia de Derecho privado. En mi opinión no hay que plantear así las cosas. Una cosa es que sea conveniente que haya especialistas que se ocupen íntegramente de todos los aspectos, tanto públicos como privados, de la propiedad industrial, pues es una materia suficientemente importante y densa en sí misma, y otra distinta, y equivocada, negar que el Derecho de la propiedad industrial tiene, como ocurre también con otras materias, una doble vertiente, pública y privada.

La indagación de la intervención pública en materia de propiedad industrial la vamos a hacer fundamentalmente con referencia al Derecho español, pero sin perder de vista los sistemas de otros países, donde puede que esa intervención pública se acentúe o esté más debilitada. Por otro lado, hay que tener en cuenta la incidencia de esta materia sobre el comercio, y, por lo tanto, la importancia de las soluciones a escala internacional, regional, y, sobre todo, por lo que a nosotros nos interesa, en el ámbito de la Comunidad Europea. Por eso habrá que estudiar también cómo se plasma la intervención pública en instituciones tales como la patente europea y, singularmente, en la recientemente creada marca comunitaria.

Sin intención de agotar el tratamiento de los aspectos jurídico-públicos de la propiedad industrial, he dividido el trabajo en siete partes. En la primera, de carácter introductorio, se analizan las razones de la intervención pública en esta materia. En la segunda, el encuadramiento constitucional de la propiedad industrial. En la tercera, las

técnicas y el aparato administrativo a través del cual se lleva a cabo su protección por la Administración pública. En la cuarta, la naturaleza de la actividad administrativa en materia de propiedad industrial. En la quinta, algunas de las características y especialidades principales de los procedimientos administrativos en este campo. En la sexta, algunos problemas relativos al contencioso-administrativo en materia de propiedad industrial. Y, por último, en la séptima, el Derecho comunitario de la propiedad industrial, y, en particular, la institución recientemente creada de la marca comunitaria.

## **I.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS RAZONES DE SU PROTECCION**

### **1.- La propiedad industrial: concepto, modalidades y características principales**

#### **1.1.- Concepto y ubicación sistemática**

La propiedad industrial es un término convencional con el que se alude a la protección que otorga la Ley a un conjunto de creaciones intelectuales aplicables en el campo de la industria y el comercio (invenciones, diseños industriales, signos distintivos), en particular mediante la atribución a sus autores de un derecho exclusivo de explotación o utilización de las mismas, en atención a una pluralidad de intereses no sólo privados, sino también públicos, lo que justifica la atribución por la Ley de importantes potestades a la Administración pública, fundamentalmente en relación con la constitución, pero también durante la vigencia y en la extinción de estos derechos. Más simplemente, la propiedad industrial puede definirse como la protección jurídica que reciben las ideas aplicables a la industria o el comercio <sup>3</sup>.

La expresión propiedad industrial es, como decíamos, una expresión convencional, acuñada a finales del siglo pasado a nivel internacional, con el Convenio de París para

---

<sup>3</sup> Pablo ARRABAL, *Manual práctico de propiedad intelectual e industrial*, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1991, pág. 14; Heinrich HUBMANN, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 5ª ed., Ed. C.H. Beck, Munich, 1988, pág. 1.

la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 <sup>4</sup>, para englobar una serie de figuras con algún nexo en común, pero también muy dispares entre sí, como son, entre otras, las patentes y los signos distintivos. Estas figuras se siguen agrupando hoy de manera pacífica bajo la denominación de propiedad industrial, a pesar de sus diferencias. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otra institución, también regulada por el Convenio de París antes mencionado como integrante de la propiedad industrial<sup>5</sup>, y que es la represión de la competencia desleal, que hoy, más desarrollada, se tiende a considerar como una institución distinta <sup>6</sup>.

El encaje de la propiedad industrial dentro del conjunto de las disciplinas jurídicas es polémico, no sólo por la presencia en su regulación de unos aspectos públicos y otros privados, sino también por la división tradicional del Derecho privado en Derecho civil y mercantil.

La propiedad industrial tiene, como ya hemos dicho antes, dos modalidades principales bien diferenciadas, que son las invenciones industriales y los signos distintivos, con algunos rasgos comunes y otros claramente distintos, y tiene además una

---

<sup>4</sup> Vid., a este respecto, BAYLOS CORROZA, op. cit., págs. 45 y 81 y sigs.

<sup>5</sup> El art. 1.2 del Convenio dispone: "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal".

<sup>6</sup> Vid., en este sentido, Francisco VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, vol. 2º, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 1991, págs. 1152 y sigs.; y del mismo autor, "Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal", *Revista General de Derecho* (en adelante, RGD), nº 589-590, oct.- nov. 1993, págs. 9987 y sigs.

figura hermana que es la propiedad intelectual, también considerada tradicionalmente como propiedad especial, afín en mayor medida a la propiedad de las invenciones industriales, puesto que a través de ella se protegen también creaciones intelectuales, aunque en este caso pertenecientes al campo de la cultura y no de la técnica.

Este conjunto de divisiones internas y afinidades externas de la materia de la propiedad industrial, ha originado una pluralidad de enfoques metodológicos a la hora de abordar su estudio y exposición, que BAYLOS CORROZA analiza detenidamente<sup>7</sup>.

El enfoque más moderno, que parece predominar en nuestra doctrina mercantilista actual, incluye las propiedades intelectual e industrial dentro de una rama más amplia del propio Derecho mercantil, a la que se ha dado en llamar de distintas maneras: Derecho de la competencia en sentido amplio <sup>8</sup>, Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales <sup>9</sup> o Derecho industrial <sup>10</sup>. El nexo de unión entre los derechos sobre bienes inmateriales y otras instituciones en apariencia completamente distintas, como la represión de la competencia desleal o la defensa de la competencia, lo ha explicado

---

<sup>7</sup> Op. cit., págs. 77 y sigs.

<sup>8</sup> Alberto BERCOVITZ, "La formación del Derecho de la competencia", Actas de Derecho Industrial (en adelante, ADI), 1975, págs. 61 y sigs.

<sup>9</sup> José MASSAGUER, "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", Revista General de Derecho (en adelante, RGD), n<sup>o</sup> 544-45, enero-febrero 1990, págs. 245 y sigs., artículo con el que abrió una nueva sección del mismo nombre, dirigida por él, en dicha Revista.

<sup>10</sup> Francisco VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 9 y sigs. (vol 1<sup>o</sup>) y 1.047 y sigs. (vol 2<sup>o</sup>); y BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 121 y sigs.

de manera convincente Alberto BERCOVITZ <sup>11</sup>. Todas ellas son instituciones jurídicas relativamente nuevas, en comparación con las clásicas instituciones mercantiles, nacidas fuera de los Códigos de Comercio, es decir, mediante Leyes especiales o por obra de la jurisprudencia, de manera autónoma entre sí, pero vinculadas todas ellas con el principio de libertad de industria y comercio alumbrado por la Revolución francesa, y que tienen en común regular distintos aspectos de la competencia económica, dato a partir del cual la doctrina ha hecho posteriormente ese esfuerzo integrador de las distintas regulaciones en una disciplina común. En particular, se destaca la función a la postre procompetitiva que cumplen los derechos sobre bienes inmateriales, y que desarrollaremos más adelante. En nuestro país, este Derecho de la competencia en sentido amplio o Derecho industrial se consideraría, además, como una parte integrante del Derecho mercantil, entendido en un sentido material, y no en su sentido clásico de Derecho especial de los comerciantes en sentido estricto <sup>12</sup>.

## **1.2.- Modalidades de propiedad industrial y regulación legal de las mismas**

Como ya hemos indicado, la propiedad industrial implica la protección de una serie de bienes inmateriales aplicables en el campo de la industria y el comercio a través de la atribución de derechos exclusivos para su uso o explotación. Sin embargo, no todas las ideas aplicables en el campo de la industria o el comercio reciben este tipo de

---

<sup>11</sup> "La formación del Derecho de la competencia", op. cit, trabajop en el que no alude, no obstante, a la propiedad intelectual, sino sólo a las patentes y marcas.

<sup>12</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 27 y sigs. (vol 1º) y 1.047 y sigs. (vol. 2º)

protección, sino sólo aquellas que determina la Ley. A esto se le llama principio de tipicidad o de *numerus clausus* <sup>13</sup>. Otro tipo de ideas útiles en el campo de la industria o el comercio, pero no tipificadas legalmente, recibirán una protección indirecta, mediante las normas que reprimen la competencia desleal, en caso, por eje., de imitación servil, pero no mediante la atribución de derechos exclusivos para su uso o explotación (por eje., la configuración del escaparate de un comercio) <sup>14</sup>. Esto nos lleva directamente a determinar cuáles son las modalidades de propiedad industrial reconocidas en nuestra legislación, que son muy similares a las reconocidas en otras legislaciones, pues el Derecho de la propiedad industrial tiene una fuerte vocación internacional.

Hay una serie de modalidades clásicas de propiedad industrial, contempladas en el Convenio de París de 1883 <sup>15</sup> y en nuestro viejo Estatuto de la Propiedad Industrial <sup>16</sup>, que se suelen agrupar en tres categorías, de acuerdo con el objeto de protección <sup>17</sup>:

---

<sup>13</sup> Vid., por eje., BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 46 y sigs. y 97 y sigs. El principio de tipicidad o *numerus clausus* es común a la protección de todos los bienes inmateriales, pero es más estricto en materia de propiedad industrial.

<sup>14</sup> Como ya hemos indicado, el Convenio de París de 1883 y nuestro propio Estatuto de la propiedad industrial de 1931 incluían dentro de su regulación la represión de la competencia desleal, entendida entonces como protección indirecta (sin atribución de derechos de exclusiva) de otros tipo de bienes inmateriales propios de la industria y el comercio. Vid., VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., pág. 1.156 (vol 2º)

<sup>15</sup> Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en varias ocasiones, y en último término por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (BOE de 1 de febrero de 1972)

<sup>16</sup> Aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929. Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930, y ratificado con fuerza de Ley, por la Ley de 16 de septiembre de 1931.

(1) invenciones industriales, protegidas mediante patentes y modelos de utilidad, (2) diseño y formas estéticas aplicadas a la industria, protegidas mediante modelos y dibujos industriales, y (3) signos distintivos, protegidos mediante marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento. Todas estas modalidades de propiedad industrial venían reguladas hasta hace unos años en un texto legal único, el ya indicado Estatuto de la Propiedad Industrial, siguiendo el ejemplo del Convenio de París.

En los últimos años se ha producido una importante y casi completa renovación de toda nuestra legislación relativa a la propiedad industrial, para adaptarla a las circunstancias del momento y a los cambios en la legislación internacional y comunitaria en la materia. En este trance se ha cambiado la técnica legislativa, y en lugar de reemplazar el viejo por un nuevo Código de la propiedad industrial, se ha optado por dictar Leyes especiales y separadas para sus distintas modalidades, como es frecuente en el panorama del Derecho comparado <sup>18</sup>.

La nueva legislación está integrada por la Ley de patentes de invención y modelos de utilidad de 1986, que se ocupa de estas dos figuras, <sup>19</sup> y por la Ley de marcas de

---

<sup>17</sup> Vid., por eje., VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 1.156 y sigs. (vol 2º)

<sup>18</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., pág. 1.157 y sigs. (vol 2º). Así, por ejemplo, en Alemania. En cambio, en Francia, tras la renovación de su propia legislación mediante una pluralidad de Leyes, se han refundido todas ellas en un Código de la Propiedad Intelectual, aprobado por la Ley 92-597, de 1 de julio de 1992. Vid., Albert CHAVANNE y Jean-Jacques BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4ª ed., Dalloz, París, 1993, pág. 27.

<sup>19</sup> Ley 11/1986, de 20 de marzo (BOE de 26 de marzo). Desarrollada por su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre (BOE de 31 de



1988<sup>20</sup>, que se ocupa también de los demás signos distintivos: nombre comercial y rótulo de establecimiento. De las modalidades clásicas de propiedad industrial antes referidas, sólo los modelos y dibujos industriales se siguen rigiendo por las disposiciones del viejo EPI, salvo en los aspectos procesales en los que es aplicable la regulación común de la Ley de Patentes.

Con el paso de los años, a estas modalidades clásicas de propiedad industrial se han sumado otras, también reguladas por disposiciones especiales. Así, en el campo de las invenciones industriales, cabe mencionar las obtenciones vegetales<sup>21</sup> y las topografías de productos semiconductores<sup>22</sup>. En el campo de los signos distintivos, aunque su inclusión dentro de las modalidades de propiedad industrial es, en este caso, más discutible, cabría hacer mención de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y denominaciones genéricas y específicas de productos.

---

octubre)

<sup>20</sup> Ley 32/1988, de 10 de noviembre (BOE de 12 de noviembre). Desarrollada por Reglamento aprobado por Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo (BOE de 25 de mayo)

<sup>21</sup> Reguladas por la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de las obtenciones vegetales (Boe de 14 de marzo). Se trata de verdaderas patentes sobre esta clase de invenciones, pero en este caso la expedición de los títulos de obtención vegetal no corresponde a la Oficina de Patentes y Marcas (antiguo Registro de la Propiedad Industrial), sino al Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dependiente del Ministerio de Agricultura.

<sup>22</sup> Reguladas por la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las mismas (BOE de 5 de mayo)

### 1.3.- Características principales de los derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial forman parte del género más amplio de los derechos sobre bienes inmateriales, y esta clase de bienes presenta unas características singulares frente a los bienes materiales, que a su vez determinan la singularidad de los derechos que se otorgan sobre ellos. Los bienes inmateriales pueden definirse, en conjunto, como creaciones de la mente humana que, mediante medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y que reciben una tutela jurídica especial por su importancia económica <sup>23</sup>. Como caracteres especiales de los bienes inmateriales frente a las cosas corporales, VICENT CHULIA <sup>24</sup> señala los siguientes: (1) no son susceptibles de un disfrute inmediato, sino que necesitan plasmarse en algo corpóreo (reproducciones o copias, representaciones o retransmisiones), (2) esa plasmación en algo corpóreo es repetible ilimitadamente, (3) una vez plasmados en algo corpóreo son susceptibles de un goce simultáneo por varias personas, y (4) son objeto de tipificación legal, pues la Ley no otorga protección a toda clase de bienes inmateriales.

La protección que otorga la Ley a las distintas clases de bienes inmateriales (obras literarias, artísticas o científicas, invenciones y diseños industriales, signos distintivos) tiene algunos rasgos comunes, relativos a la finalidad de la protección, el contenido de tales derechos y las acciones judiciales para defenderlos.

---

<sup>23</sup> Definición de GOMEZ SEGADE, citada por VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 12 y sigs. (vol 1º)

<sup>24</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 12 y sigs. (vol 1º)

### 1.3.1.- Conjunción de intereses públicos y privados

La protección jurídica de los bienes inmateriales, y el contenido concreto de dicha protección, obedecen a un conjunto de intereses tanto públicos como privados. Con dicha protección no se trata solamente de hacer justicia al esfuerzo desplegado por el autor de una obra literaria, el inventor de una nueva máquina o el lanzador de un nuevo producto bajo una determinada marca, sino de satisfacer al mismo tiempo unos intereses públicos.

El análisis económico del Derecho ha aportado una justificación a los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, que compensa su inicial efecto restrictivo de la competencia. La justificación consiste en que la restricción de la competencia en un determinado escalón es necesaria para estimular la competencia en un escalón superior<sup>25</sup>. Así, por ejemplo, las patentes y la propiedad intelectual a cambio de restringir la competencia en el escalón de la producción, la estimulan en el nivel de la innovación. Y los derechos de exclusiva sobre signos distintivos obligan a los empresarios a esforzarse en mejorar sus productos y servicios, pues ya no pueden esperar que se confundan con los de sus adversarios<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Vid., Michael LEHMANN, "La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e industrial", RGD n° 544-45, enero-febrero 1990, págs. 265 y sigs.

<sup>26</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., pág. 1.155 (vol 2º)

### 1.3.2.- Derechos patrimoniales de exclusiva

Todos los derechos sobre bienes inmateriales implican un derecho de exclusiva sobre la explotación, difusión o utilización del objeto del derecho. Como señala VICENT CHULIA <sup>27</sup>, estos derechos son de carácter privado, patrimoniales, valorables económicamente, transmisibles y embargables o ejecutables. Salvando el carácter privado y no administrativo de estos derechos, cuyo examen dejamos para un momento posterior, los demás rasgos parecen correctos y comunes a las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual. Tanto la Ley de patentes <sup>28</sup>, como la de marcas <sup>29</sup> como la de propiedad intelectual <sup>30</sup> contemplan la transmisibilidad de estos derechos. Por su parte, el Reglamento General de Recaudación considera embargables los derechos de propiedad intelectual e industrial <sup>31</sup>.

Para defender sus derechos de exclusiva frente a la violación de los mismos, los

---

<sup>27</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 13 y sigs. (vol 1º)

<sup>28</sup> El Título VIII de la Ley (arts. 72 a 81) se refiere a "la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad", y regula la cotitularidad y expropiación, la transmisión y licencias contractuales y las licencias de pleno derecho.

<sup>29</sup> El capítulo III del Título IV de la Ley de marcas (arts. 41 a 46) se refiere también a "la marca como objeto del derecho de propiedad", y regula la cesión y gravamen de las marcas, incluso con independencia de la transmisión de la empresa.

<sup>30</sup> El Título V de la Ley (arts. 42 y sigs.) contempla la transmisión de los derechos de explotación de la obra.

<sup>31</sup> Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991). El art. 131, al referirse al embargo de establecimientos mercantiles e industriales, incluye entre los bienes embargables, los derechos de propiedad intelectual e industrial.

titulares cuentan con una serie de acciones civiles y penales <sup>32</sup>.

#### **1.4.- Razones de la protección administrativa**

Como hemos visto hasta ahora, la propiedad industrial está integrada por un conjunto de figuras que tienen en común el otorgamiento a sus titulares de unos derechos de exclusiva en el mercado. Ahora se trata de investigar más a fondo las razones por las cuales se otorgan esos derechos de exclusiva, es decir, los fundamentos y funciones de las distintas modalidades de propiedad industrial. Para ello conviene asomarse, primero, a la historia, y recorrer, luego, la evolución legislativa de las distintas figuras, siquiera sea todo ello de manera sucinta. También hay que plantearse las funciones que cumplen en la actualidad y los pros y contras de las distintas figuras. De todo ello nos ocupamos en los apartados siguientes.

### **2.- Patentes**

#### **2.1.- Evolución histórica**

##### **2.1.1.- Precedentes de las patentes modernas**

Como hemos advertido anteriormente, la patente moderna, como derecho subjetivo

---

<sup>32</sup> El Título VII de la Ley de Patentes (arts. 62 a 71) regula las acciones por violación del derecho de patente. El capítulo II del Título IV de la Ley de marcas (arts. 35 a 40) regula las acciones por violación del derecho de marca. Vid., también, el título I del Libro III de la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 123 a 128)

general y vinculado al desarrollo de la técnica y a la libertad de empresa, sólo aparece tras las grandes revoluciones, industrial y políticas, de finales del s. XVIII. Pero en épocas anteriores ya podemos encontrar algunos antecedentes de esta figura <sup>33</sup>.

Durante la Edad Media apenas podemos encontrar algún precedente de esta figura, dado que es una época en la que las innovaciones en general, y en particular las de carácter técnico, no son muy apreciadas socialmente, por lo que no se siente la necesidad de estimularlas, que es, como decíamos, la finalidad de las patentes.

Así pues, los precedentes de la patente hay que buscarlos a partir del Renacimiento y en el periodo histórico que se abre a continuación, la Edad moderna. A partir de entonces comienzan a darse ya las condiciones de todo tipo, sociológicas, económicas, políticas, propicias para la aparición de esta figura. Así, comienza la estimación social hacia lo nuevo, y empiezan a formarse los Estados modernos, que van a desarrollar una política económica de signo mercantilista, entre otras cosas mediante la concesión de privilegios económicos a quienes aporten algo que contribuya a incrementar el poderío económico del Estado. No obstante, hay que tener en cuenta que en la Edad moderna las innovaciones propiamente técnicas, es decir, los inventos, siguen teniendo una importancia secundaria. Lo que se desarrolla principalmente en esa época es el comercio <sup>34</sup>, y no la industria, y por eso los privilegios se conceden ante todo a

---

<sup>33</sup> Sobre todas estas cuestiones, vid. la exposición detallada de BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 165 y sigs., con abundante aparato bibliográfico.

<sup>34</sup> Por eso es cuando surgen las más típicas y clásicas instituciones mercantiles, y el propio Derecho mercantil.

los comerciantes, no tanto a los inventores.

Como norma escrita general de esta época, especie de Ley de Patentes, suele citarse la "parte" veneciana de 1474, que establecía una protección general de los inventores durante diez años, sin concesión, con el solo cumplimiento de una mera formalidad de registro del invento en una Oficina pública, la Oficina de los Proveedores de Común. Aunque, al parecer, esta Ley no se aplicó, ni en las concesiones venecianas posteriores se respetaron sus disposiciones generales <sup>35</sup>.

La evolución histórica en Inglaterra muestra algunas diferencias respecto a la Europa continental. En Inglaterra, la protección del inventor se va a configurar como una excepción legítima a la prohibición general de los monopolios. En efecto, la monarquía inglesa llegó a abusar de su prerrogativa para conceder monopolios, para atender a sus crecientes gastos, y esto provocó la reacción del Parlamento. Así, en 1623 el Rey Jacobo I se ve obligado a aprobar el Estatuto sobre Monopolios, que prohíbe, como contrarios a la libertad de comercio, toda clase de monopolios individuales, salvo precisamente los concedidos a los inventores, es decir a los que verdaderamente aportan una industria nueva (en el sentido de la época, pues inventor es aquel que introduce una nueva industria en el país, sea o no de su creación, es decir, aunque se limite a traerla de fuera) <sup>36</sup>. La importancia histórica de este Estatuto es enorme. El pueblo inglés sentó

---

<sup>35</sup> BAYLOS CORROZA, *op. cit.*, págs. 182 y sigs.

<sup>36</sup> Se autorizan, como excepción, "las cartas-patentes y concesiones de privilegio por término de catorce años o menos, dadas en adelante para la explotación o realización exclusiva de cualquier clase de manufacturas nuevas dentro de este Reino al verdadero y primer inventor de tales manufacturas, que en el momento de dar dichas cartas-patentes

con él las bases del moderno Derecho de patentes, con menos retórica (se mantiene firme la idea de concesión, no tanto la de derecho del inventor), pero con sentido más práctico, pues se aplicó en la práctica y supuso un límite efectivo al poder de la monarquía en este terreno.

### **2.1.2.- Primeras disposiciones modernas sobre patentes**

El primer hito de esta nueva etapa es la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que menciona expresamente y legitima la concesión de patentes, junto a la de derechos de autor, aunque sin hablar para nada de derechos de propiedad <sup>37</sup>. En ejercicio de esta habilitación constitucional, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1790 la primera Ley moderna de Patentes <sup>38</sup>. El sistema instaurado en esta Ley fue el de examen previo por la Administración de la novedad y utilidad de las invenciones. El primer Comité de examen estaba integrado por tres personas, entre ellas el Secretario de Estado, Thomas Jefferson <sup>39</sup>. Como el sistema fue un éxito, el Comité se vio pronto desbordado, y en 1793 se aprobó una nueva Ley, que sustituyó el sistema de examen

---

no hubiesen utilizado otros". Cita tomada de BAYLOS CORROZA, op. cit., pág. 191.

<sup>37</sup> El art. I, sección 8, cláusula 8 de la Constitución norteamericana autoriza al Congreso para promover el progreso de la ciencia y la técnica mediante la concesión a los autores e inventores de un derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos por un tiempo limitado.

<sup>38</sup> The United States Patent Act, de 10 de abril de 1790.

<sup>39</sup> Vid. sobre estas cuestiones, Donald J. QUIGG, "The patent system: its historic and modern roles", Albany Law Review, 1986, vol. 50, nº 3, págs. 533 y sigs.; y Herbert F. SCHWARZ, *Patent Law and Practice*, Federal Judicial Center, Washington, 1988, págs. 1 y sigs. Agradezco el envío de estas informaciones desde los EE.UU. a mi compañero y amigo Ramón Terol Gómez.



previo por el de mero registro. La vuelta al sistema de examen previo, que se mantiene desde entonces en los EE.UU, no se produjo hasta la Ley de 1836.

El segundo hito importante lo constituye la Ley revolucionaria francesa de 7 de enero de 1791, que se inspira en el ejemplo inglés y norteamericano, y que va a tener una gran influencia en todos los países latinos. Lo más significativo de esta Ley, y en lo que va a ejercer una influencia más notable, es en su configuración del derecho de los inventores como un verdadero derecho de propiedad, y, además, de acuerdo con las concepciones filosóficas iusnaturalista de la época, como un derecho sagrado, preexistente a la propia Ley, que ésta no crea, sino que se limita a reconocer <sup>40</sup>. En consonancia con esta concepción, el sistema instaurado es de mero registro, sin previo examen administrativo de la novedad y utilidad de los inventos <sup>41</sup>.

Siguiendo los ejemplos norteamericano y francés, los derechos del inventor, en la forma de exclusivas de explotación temporales, van alcanzando un reconocimiento legislativo expreso en todos los países, también en el nuestro, como veremos después. Por otro lado, el interés de que las patentes tengan una validez internacional, y no sólo nacional, irá determinando la firma de Convenios internacionales en la materia.

---

<sup>40</sup> Así, BAYLOS CORROZA, *op. cit.*, pág. 207.

<sup>41</sup> Sistema tradicional francés, que se ha conservado en este país hasta la Ley de 1968.

## 2.2.- Evolución de la legislación española

Sin perjuicio de algún precedente anterior, la primera Ley de patentes española es la Ley de 2 de octubre de 1820, en la que se aprecia claramente la influencia francesa<sup>42</sup>. En su Exposición de Motivos, el derecho del inventor sobre su invención se equipara al derecho del autor y se califica como derecho de propiedad, y la concesión de la exclusiva como un incentivo para que el inventor revele a la sociedad su invención en lugar de mantenerla en secreto. También a imitación francesa, la patente (que se denomina certificado de invención) se concede sin examen administrativo previo de la novedad y utilidad del invento. La equiparación al derecho de propiedad se lleva al extremo de que en la Ley no se regulan las facultades que comporta el certificado de invención, sólo su duración, pues se dan por supuestas.

Esta Ley fue derogada en 1824, pero poco después se aprobó una nueva regulación por Real Decreto de 17 de marzo de 1826. Este Real Decreto sigue tratando el derecho del inventor como una propiedad, pero también como un privilegio. Como en la Ley anterior, se prevén tres clases de privilegios (de invención, de mejora y de introducción), que se conceden sin examen previo de novedad y utilidad.

Una nueva regulación de la materia, más completa, pero sin grandes novedades, se dará mediante la Ley de Patentes de 1878. La Ley rehuye la caracterización del

---

<sup>42</sup> Vid. en todo este apartado BAYLOS CORROZA, op. cit., págs. 210 y sigs.

derecho como propiedad o privilegio, simplemente se limita a expresar su contenido, y denomina ya como patente al título que lo crea.

Tras la Ley de 1878 vendrá la Ley de 1902, antecedente del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930 (EPI), que ha regulado la materia hasta la nueva Ley de Patentes de 1986. Uno de los rasgos más significativos de la Ley de 1902 y del EPI es que contienen una regulación unitaria de las distintas modalidades de propiedad industrial, no sólo en un único texto, sino bajo principios pretendidamente comunes. En la caracterización de las patentes y demás derechos de propiedad industrial se vuelve a la óptica iusnaturalista revolucionaria, aunque de una manera más retórica que efectiva <sup>43</sup>.

Entretanto se estaba produciendo ya la internacionalización del Derecho de patentes y de las demás modalidades de la propiedad industrial, a través del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, cuyos compromisos recogen ya la Ley de 1902 y el EPI.

### **2.3.- Convenios internacionales**

La Ley de Patentes de 1986 no es la pieza única del sistema de patentes aplicable

---

<sup>43</sup> Así, el art. 1 del EPI declara que "Propiedad industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria...

La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos"

en España. Dada la progresiva internacionalización del Derecho de patentes, hay que tener en cuenta, junto a ella, una serie de Convenios internacionales en la materia ratificados por España <sup>44</sup>. Como señala GOMEZ SEGADE <sup>45</sup>, la modernización de nuestro Derecho de patentes se ha debido no sólo a la aprobación de la nueva Ley, sino también a la adhesión por las mismas fechas a un importante Convenio internacional en la materia, el Convenio de la patente europea.

El más antiguo y de alcance más internacional es el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 <sup>46</sup>, que no altera el carácter nacional de las patentes, pero otorga un derecho de prioridad durante un plazo determinado al solicitante de la patente en uno de los países miembros de la Unión para su obtención en los demás si así lo desea. En segundo lugar cabe mencionar el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) de 1970, también de ámbito internacional, aunque con un número de firmantes más reducido <sup>47</sup>, que permite encargar el examen de fondo de los requisitos de patentabilidad a alguna de las Oficinas nacionales más potentes. Ya con un ámbito estrictamente europeo, hay que señalar el Convenio de

---

<sup>44</sup> Vid. una síntesis de los mismos en VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 1.162 y sigs. (Vol. 2º)

<sup>45</sup> José Antonio GOMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 21 y sigs.

<sup>46</sup> Revisado en diversas ocasiones, y vigente hoy en la versión dada por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por Instrumento de 13 de diciembre de 1971 (BOE de 1 de febrero de 1972). En la actualidad forman parte de la Unión de París más de 100 Estados.

<sup>47</sup> Firmado en Washington el 19 de junio de 1970. Entró en vigor el 24 de junio de 1978. En la actualidad agrupa a más de 40 Estados, entre ellos España, que se adhirió a él por Instrumento de 13 de julio de 1989 (BOE de 7 de noviembre)

Munich de 1973 sobre la patente europea (CPE) <sup>48</sup>. Pese a su nombre, el resultado no es una única patente supranacional, sino tantas patentes nacionales como Estados designe el solicitante de la misma. Lo que sí garantiza este Convenio es una tramitación única de las solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich. Más ambicioso, en cuanto sí representa la obtención de una patente única de carácter supranacional, en concreto de ámbito comunitario, es el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria, que, no obstante, todavía no está en vigor <sup>49</sup>.

Como puede apreciarse, las patentes no han perdido todavía, ni siquiera en el ámbito comunitario, su carácter exclusivamente nacional. Pero todos estos Convenios, además de facilitar la patentabilidad de los inventos en una pluralidad de Estados, como corresponde a las exigencias de una economía cada vez más internacionalizada, han producido una armonización notable de las legislaciones nacionales sobre patentes. Un paso más allá en este proceso de armonización internacional del Derecho de patentes se dará cuando entre en vigor el Acuerdo del GATT de 1994 sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio <sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Convenio de 5 de octubre de 1973, que entró en vigor el 5 de octubre de 1977. En la actualidad forman parte del mismo 14 Estados europeos, entre ellos España, que se adhirió a él por Instrumento de 10 de julio de 1986 (BOE de 30 de septiembre de 1986)

<sup>49</sup> Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975, modificado por el Acuerdo sobre Patentes comunitarias de 15 de diciembre de 1985.

<sup>50</sup> Vid. sobre este tema, alberto CASADO CERVIÑO y Begoña CERRO PRADA, *GATT y propiedad industrial*, Tecnos, Madrid, 1994.

## 2.4.- La nueva Ley de patentes de 1986

En 1986 se aprueba la vigente Ley de Patentes de 1986 <sup>51</sup>, con la que se vuelve a la tradición de regular por separado las distintas modalidades de propiedad industrial, abandonando la fórmula del texto único reflejada en el EPI.

La Ley llevaba mucho tiempo preparándose <sup>52</sup>, porque desde hacía ya bastantes años era evidente la necesidad de contar con una nueva legislación sobre patentes. En efecto, la regulación del EPI había sido objeto de importantes críticas (que originaba patentes "débiles", escasamente protegidas, etc.). A las deficiencias del sistema de patentes contemplado en el EPI, se unían las implicaciones de nuestra pertenencia a la Comunidad Europea, que también obligaban a modificar algunos aspectos proteccionistas de nuestra legislación de patentes <sup>53</sup>.

El Preámbulo de la Ley destaca de manera bastante elocuente la finalidad básica de la Ley (hacer de las patentes un instrumento eficaz dentro de la política *nacional* de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico) y las principales características de la nueva regulación, que son las siguientes: (1) En cuanto a las modalidades de

---

<sup>51</sup> Ley 11/1986, de 20 de marzo (BOE de 26 de marzo). Desarrollada por Reglamento aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre (BOE de 31 de octubre)

<sup>52</sup> Sobre los antecedentes de la Ley, vid. José Antonio GOMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 27 y sigs.

<sup>53</sup> Por ejemplo, había que suprimir las patentes de introducción o permitir la patentabilidad de los productos farmacéuticos. Sobre este tema ya profundizaremos en otro apartado posterior del trabajo.

protección: el mantenimiento de los modelos de utilidad y la supresión de las patentes de introducción. (2) En cuanto a las invenciones patentables: la admisión de la patentabilidad de los productos químicos, farmacéuticos y alimentarios. (3) Reformas procesales, para asegurar una mayor de protección de las patentes. (4) En cuanto al sistema de concesión de las patentes: introducción de un examen de fondo de las solicitudes, para dotar de mayor fortaleza a las patentes. (5) Protección de los intereses nacionales <sup>54</sup>: mediante el reforzamiento de la obligación de explotación de las patentes en territorio nacional <sup>55</sup>. (6) Reforzamiento de las funciones y medios del Registro de la Propiedad Industrial. (7) Previsión de un régimen transitorio adecuado.

La doctrina ha acogido favorablemente la nueva Ley, pese a criticarla en algunos extremos. Así, por eje., GOMEZ SEGADE <sup>56</sup> hace un juicio global muy positivo de la Ley, aunque se muestra muy crítico en algunos aspectos. A su juicio, la Ley (1) es autárquica y proteccionista, y (2) concede un excesivo protagonismo al Registro de la Propiedad Industrial. Es autárquica por introducir el sistema de concesión con examen previo, que él juzga inadecuado para nuestro país en la coyuntura europea actual, y proteccionista por su regulación de la obligación de explotación de las patentes en territorio nacional, y es además demasiado intervencionista. Sobre estos temas hemos

---

<sup>54</sup> Si aplicamos las reflexiones las BERCOVITZ antes expuestas, el énfasis en los intereses nacionales es una demostración de que no estamos dentro del grupo de países punteros en el campo industrial y tecnológico.

<sup>55</sup> Luego estudiaremos la compatibilidad o no de la regulación en esta materia con el Derecho comunitario.

<sup>56</sup> José Antonio GOMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 31 y sigs.

de volver después más detenidamente.

## **2.5.- Nacimiento del derecho y precisiones terminológicas**

En un trabajo ya clásico <sup>57</sup>, Alberto BERCOVITZ dio las claves para comprender mejor los fundamentos del Derecho de patentes.

Una cuestión importante consiste en aclarar el significado técnico-jurídico del término patente. En su origen, el término patente designaba el documento a través del cual se ponía de manifiesto a todos la concesión real de un privilegio <sup>58</sup>, que podía ser de distintas clases (de navegación, industriales, de corso, etc.). Hasta fechas recientes aún podíamos encontrar en nuestro ordenamiento casos de utilización del término patente con este sentido originario, no ceñido a las invenciones industriales <sup>59</sup>. No obstante, hoy el término patente ha quedado prácticamente reducido al ámbito de las invenciones industriales.

Ahora bien, aun dentro del ámbito de las invenciones industriales, queda en pie

---

<sup>57</sup> Alberto BERCOVITZ, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", Revista de Derecho Mercantil, n<sup>o</sup> 105-106, 1967, págs. 79 y sigs.

<sup>58</sup> Carta o documento "patente", porque no estaba cerrada, sino a la vista y dirigida a todos los súbditos.

<sup>59</sup> BERCOVITZ, op. cit., págs. 89 y sigs., da algunos ejemplos, todos ellos casos de documentos en los que se hace constar un nombramiento (patentes del personal de la Armada) o una autorización previo pago de un tributo (patente nacional de circulación de automóviles, patente de licencia fiscal)



la pregunta de saber qué se designa precisamente con el término patente. BERCOVITZ <sup>60</sup> señala cómo el término patente se ha venido utilizando por la legislación y la doctrina con gran imprecisión, con una pluralidad de significados, para designar cosas distintas: (1) el derecho temporal de exclusiva de explotación del invento, (2) el acto administrativo de concesión de dicha exclusiva, y (3) el certificado o documento en el que consta dicha concesión. Pero, en sentido técnico-jurídico preciso, la patente no es ninguna de estas tres cosas, sino "la posición jurídica que se atribuye a una persona en virtud de un acto administrativo, cuyo contenido esencial consiste en el derecho a explotar con carácter exclusivo, durante un cierto tiempo, una invención industrial determinada" <sup>61</sup>. La patente no es pues el acto administrativo (que será el acto de concesión de la patente), ni el certificado que lo acredita (que será el certificado de concesión de la patente), ni siquiera el derecho de exclusiva, aunque este sea el contenido esencial de la patente, porque la patente es una posición jurídica compleja, que no sólo incluye este derecho, sino también una serie de cargas (como la de explotar el invento o la de pagar unas tasas periódicas)

En cuanto a la naturaleza jurídica de esa posición jurídica en que consiste la patente, BERCOVITZ defiende en este trabajo <sup>62</sup> que la patente es una concesión administrativa, en sentido amplio, al menos (entendida no como el acto administrativo, sino como la posición jurídica resultante del mismo).

---

<sup>60</sup> Op. cit., págs. 91 y sigs.

<sup>61</sup> BERCOVITZ, op. cit., pág. 96.

<sup>62</sup> Op. cit., pág. 96.

La nueva Ley de patentes de 1986 hace un uso correcto del término patente en su sentido técnico-jurídico <sup>63</sup>. Así, la Ley distingue entre: (1) el derecho a la patente (título III), (2) la concesión de la patente (título V), (3) el documento acreditativo de la concesión de la patente no aparece mencionado en la Ley (sí, en cambio, en relación con los modelos de utilidad, cuando se habla del certificado de protección de modelo de utilidad, título XIV), (4) el derecho de patente, como derecho de exclusiva temporal, y contenido esencial de la patente (así, en el título VII, donde se regulan las acciones por violación del derecho de patente), y (5) la patente, como posición jurídica compleja, que incluye también cargas (así, en general, en todo el articulado, y en particular los títulos IX, que regula la obligación de explotar la patente, y XVI, que regula las tasas y anualidades)

La patente, como posición jurídica que otorga un derecho de exclusiva temporal, sólo se adquiere en virtud de la concesión administrativa. La diferencia con el derecho de autor es clara, pues éste se adquiere por el solo hecho de la creación (art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual). Ahora bien, esto no quiere decir que el simple hecho de la invención no atribuya ningún derecho al inventor. En realidad, podemos distinguir, con VICENT CHULIA <sup>64</sup>, una sucesión temporal de derechos del inventor (una especie de adquisición gradual de facultades, al modo de las facultades urbanísticas):

---

<sup>63</sup> Vid., al respecto, José MASSAGUER, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Bosch, Barcelona, 1989, págs. 37 y sigs.; y VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I (Vol. 2º), op. cit., págs. 1173 y sigs.

<sup>64</sup> Op. cit., págs. 1173 y sigs.

(1) Invención: otorga el derecho a la patente (arts. 10 y sigs.), que es el derecho a solicitar y obtener la patente, y, en su caso, el derecho a reivindicarla, si la patente es concedida a persona no legitimada. El titular de este derecho es el inventor o sus causahabientes. En caso de que la invención haya sido realizada por distintas personas de forma independiente, pertenece al primer inventor solicitante. Se trata de un derecho de carácter patrimonial, transmisible por todos los medios reconocidos en Derecho. El inventor tiene, además, un derecho frente al titular de la solicitud o de la patente a ser mencionado como tal inventor en la patente. Según VICENT CHULIA <sup>65</sup>, la propiedad industrial consiste precisamente en este derecho a patentar, que tiene apoyo no sólo en la Ley, sino en la propia Constitución (art. 33)

(2) Solicitud de la patente: otorga un derecho de prioridad para obtener la patente frente a solicitudes posteriores, aunque supeditada a la prioridad reconocida en Convenios internacionales. La solicitud de patente no otorga todavía un derecho de exclusiva, pero es susceptible de los mismos negocios jurídicos que la propia patente (arts. 72 y sigs.). Con ello la Ley permite que se establezca un mercado de tecnología previo a la concesión de la patente. Hay que tener en cuenta que la explotación de la invención es posible antes de la obtención de la patente. La patente lo que otorga es el derecho de exclusiva <sup>66</sup>.

(3) Publicación de la solicitud de patente: otorga una protección provisional, consistente en la posibilidad de pedir indemnización a quien explote la invención sin

---

<sup>65</sup> Op. cit., pág. 1174.

<sup>66</sup> MASSAGUER, op. cit., pág. 54.

autorización del solicitante de la patente (art. 59)

(4) Concesión de la patente: con ella nace la patente propiamente dicha, como posición jurídica compleja, integrada básicamente por el derecho de patente o derecho de exclusiva temporal.

## **2.6.- Fundamentos y críticas al sistema de patentes**

### **2.6.1.- El fomento del progreso técnico-industrial**

El sistema de patentes tiene un doble fundamento, impulsar de desarrollo tecnológico y recompensar al inventor, y ambas finalidades son complementarias, puesto que la recompensa al inventor es el medio que en el sistema de patentes se utiliza para fomentar el progreso tecnológico <sup>67</sup>. Ahora bien, se trata de ver cuál de estas finalidades es la fundamental del Derecho de patentes. Frente a opiniones contrarias, BERCOVITZ en ese trabajo clásico ya citado <sup>68</sup> dejó claro que la función primordial del Derecho de patentes actual (y aun del de siempre) es la de fomento del progreso técnico-industrial y no la protección del inventor (en esto se diferencia, como veremos el Derecho de la invenciones industriales del Derecho de la propiedad intelectual)

---

<sup>67</sup> Alberto BERCOVITZ, voz "Patente de invención", en: *Nueva Enciclopedia Jurídica Seix*, Tomo XIX, 1989, págs. 103 y sigs.

<sup>68</sup> Alberto BERCOVITZ, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *Revista de Derecho Mercantil*, nº 105-106, 1967, págs. 113 y sigs.

Las Leyes modernas ya lo expresan así claramente, como el Preámbulo de nuestra propia Ley de patentes de 1986 <sup>69</sup>. Pero la idea contraria, de que lo principal era reconocer unos presuntos derechos naturales del inventor, era la que parecía deducirse de las primeras disposiciones sobre patentes del siglo pasado. Así, por ejemplo, de la Ley francesa de 1791, o de nuestro Decreto de 1820. Sin embargo, BERCOVITZ desvela con toda claridad que esta fundamentación tan enfática de las patentes en los derechos del inventor obedeció entonces a razones políticas: el nuevo régimen se fundamentaba en la libertad de comercio y la abolición de los privilegios, por lo que había que alejar la idea de que con las patentes se estaban creando o manteniendo privilegios. Aunque su finalidad fundamental siguiera siendo el fomento de la industria nacional, había que recurrir como justificación a la idea de simple reconocimiento de una propiedad, que era otro de los derechos claves de la Revolución.

BERCOVITZ aporta una serie de razones, que siguen siendo perfectamente válidas bajo la actual legislación, para demostrar que el objetivo fundamental del Derecho de patentes (del moderno, al menos) es el fomento del progreso técnico-industrial:

1<sup>a</sup>.- Las patentes no se otorgan por el solo hecho de la invención, sino por su comunicación a la sociedad. La prueba de que lo decisivo es esto último es que, en el caso de que varias personas hayan hecho independientemente la misma invención, la patente se otorga al primer solicitante no al que primero inventó <sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> Con sus referencias al "fomento de la investigación y desarrollo tecnológico".

<sup>70</sup> Vid. el art. 10.3 de la Ley de Patentes.

2ª.- En el mismo supuesto anterior de pluralidad de inventores, la patente no se concede a todos ellos, sino sólo al primer solicitante. La razón estriba en que los demás ya no aportan nada nuevo a la sociedad.

3ª.- La patente sólo se concede si la invención no ha sido ya divulgada <sup>71</sup>. Porque si ya ha sido divulgada, el inventor no aporta nada nuevo a la sociedad.

4ª.- Y, por último, un requisito formal para la obtención de la patente es que en la solicitud se haga una descripción del invento lo suficientemente clara y completa como para que un experto en la materia pueda ejecutarla <sup>72</sup>.

Siguiendo con su análisis, tremendamente válido todavía, BERCOVITZ trata de concretar más ese objetivo primordial de fomento del progreso tecnológico <sup>73</sup>. Para alcanzar un verdadero progreso tecnológico son necesarias tres cosas (aumentar los conocimientos técnico-industriales de la sociedad, conservarlos y darles publicidad y ponerlos en práctica), y de ahí resultan tres objetivos concretos, que constituyen, a su vez, los tres principios esenciales que informan el Derecho de patentes. Estos tres objetivos básicos del Derecho de patentes (en sentido amplio) son, pues:

---

<sup>71</sup> Vid. el art. 7 de la Ley de Patentes.

<sup>72</sup> Vid. el art. 25 de la Ley de Patentes.

<sup>73</sup> Op. cit., págs. 119 y sigs.

1.- Promoción del aumento de conocimientos técnico industriales de la sociedad. Para ello es necesario no sólo incentivar las invenciones, sino incentivar su comunicación a la sociedad. Y esto es lo que se persigue, en los sistemas de economía de mercado con las patentes y en los de economía dirigida con los certificados de autor.

2.- Conservación y publicidad de los mismos. Por eso no cabe entender un verdadero sistema de patentes sin un registro que conserve y difunda las innovaciones técnico-industriales.

3.- Fomento de la puesta en explotación de las nuevas invenciones. Muchas medidas del propio sistema de patentes se explican con este fin: a) el primer estímulo para la explotación consiste en la propia concesión de la patente, como derecho de explotación exclusiva temporal <sup>74</sup>; b) las licencias obligatorias a terceros en caso de falta de explotación por el titular de la patente; c) la duración limitada de la exclusiva; d) las licencias obligatorias por razón de dependencia entre patentes.

#### **2.6.2.- Los intereses nacionales**

Otro dato importante a destacar en la regulación de las patentes es que no son los intereses públicos en abstracto, sino, como señala BERCOVITZ, los *intereses*

---

<sup>74</sup> Otro tipo de recompensas (premios, etc.) no incentivaría la explotación. Por contra, si la única ventaja que ofrece al inventor es el derecho de explotación en exclusiva, ello fuerza a la explotación del invento, del que, si no, no se sacaría ningún rendimiento. Por otra parte la exclusiva temporal es fundamental a estos efectos de estímulo, porque, si no, la explotación sería ruinosa.

*nacionales* los que han venido condicionando desde siempre el sentido de la regulación de las patentes <sup>75</sup>. Esto significa que la diversidad de regulaciones de las patentes no obedece tanto, como acabábamos de decir, a una abstracta contraposición entre posiciones liberales e intervencionistas, cuanto a los concretos intereses nacionales de los países en el campo técnico-industrial en un momento histórico determinado.

BERCOVITZ distingue dos etapas en la evolución histórica de las patentes en el mundo occidental. En una primera etapa, desde sus propios orígenes en la Edad moderna y durante todo el siglo XIX y parte del XX, las patentes se utilizan por cada país con un planteamiento autárquico, es decir, como un instrumento para promover la industrialización y el desarrollo tecnológico propios. Son muchos los aspectos de la regulación de las patentes que ponen de manifiesto este planteamiento. (1) En toda la Edad moderna, incluido el Estatuto inglés sobre monopolios de 1623, no se distingue entre inventor e introductor, en realidad inventor es aquel que introduce una nueva industria en el país, sea de su invención o traída del extranjero, que da lo mismo. A partir de la Ley francesa de 1790 se distinguirá entre ambas situaciones, pero con todo las patentes de introducción se van a mantener durante mucho tiempo, en España, por eje., nada menos que hasta la vigente Ley de Patentes de 1986. (2) Esa finalidad de promover la industrialización del país explica también la obligación de explotar las patentes dentro del territorio nacional. Se trataba de impedir que la patente se obtuviera por quien fabricaba el producto en el extranjero sin ninguna intención de emprender la

---

<sup>75</sup> Alberto BERCOVITZ, "Evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados y su relación con la protección en los países en desarrollo", Revista del Derecho Industrial nº 34-36, 1990, págs. 319 y sigs.



fabricación dentro del país, sólo para asegurarse un monopolio de importación.

En la segunda etapa, ya bien entrado este siglo, cambia el planteamiento, que ya no es autárquico sino internacionalista. A la industria de los países desarrollados ya no le basta el mercado nacional, sino que necesita asegurarse mercados internacionales lo más amplios posibles para rentabilizar sus inversiones en investigación tecnológica. Por eso, la regulación de las patentes ha de cambiar (han de desaparecer las patentes de introducción, se ha de exigir la novedad absoluta del invento, ha de desaparecer la obligación de explotación nacional, etc.) y ese cambio legislativo ha de ser, además, internacional. Por eso se promueven los Convenios internacionales, y la armonización a través de ellos del Derecho de patentes en los países desarrollados. Así pues, la función actual de las patentes en el mundo desarrollado ya no es la misma. Sigue estando al servicio de los intereses nacionales, pero estos ya no consisten en promover la industrialización del país, sino en abrir mercados a la industria nacional.

Como señala BERCOVITZ hoy el enfrentamiento se produce entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, porque estos segundos se hallan anclados en la primera etapa de la evolución. Se oponen a la internacionalización de las patentes, porque su interés sigue centrado en promover la industrialización propia. Esto se refleja, por ejemplo, en su resistencia a prescindir de la obligación de explotación nacional <sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Vid., en este sentido, el planteamiento de un autor argentino, Salvador DARIO BERGEL, "Las licencias obligatorias de patentes y el "derecho de propiedad" del inventor amparado por la Constitución nacional", Revista del Derecho Industrial, nº 39, septiembre-diciembre 1991, págs. 519 y sigs.

o a aceptar la patentabilidad de los productos farmacéuticos <sup>77</sup>.

El cambio de función de las patentes resulta incluso trascendente sobre la propia fundamentación y caracterización jurídica del derecho. Lógicamente, los países desarrollados, o la industria de estos países, tenderán ahora a hacer una interpretación iusnaturalista de los derechos del inventor, mientras que en los países menos desarrollados se insistirá en la función social que deben cumplir.

Otra consecuencia importante de este cambio de función de las patentes es que para los países desarrollados la patente reviste, pues, ahora un interés más comercial que industrial, como medio para fomentar sus exportaciones. Por eso no es de extrañar que hayan intentado introducir el tema de las patentes en el marco del GATT <sup>78</sup>, y al final lo hayan conseguido.

### **2.6.3.- Críticas al sistema de patentes y réplica a las mismas**

Estos son a grosso modo los fundamentos del sistema de patentes. Ahora bien, el sistema de patentes ha sido objeto de críticas, y se ha propuesto su sustitución por otras técnicas distintas de fomento de la innovación tecnológica, fundamentalmente ayudas

---

<sup>77</sup> Vid. el excelente trabajo de Eduardo WHITE, "El problema de las patentes en el sector farmacéutico", Revista del Derecho industrial, nº 34 a 36, 1990, págs. 345 y sigs.

<sup>78</sup> Alberto BERCOVITZ, "Evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados y su relación con la protección en los países en desarrollo", op. cit., pág. 333.

públicas a la investigación y desarrollo <sup>79</sup>. No obstante, esas críticas admiten una réplica, y las soluciones alternativas propuestas tampoco parecen preferibles. Las críticas principales son las siguientes:

1.- En primer lugar, la elevación del precio del producto patentado, cosa inherente a todo monopolio. Efectivamente, si no se concediera la exclusiva de explotación, otras empresas podrían ofertar el mismo producto, y la consecuencia ventajosa para el consumidor sería la bajada del precio del producto.

La réplica a este argumento la expresó convincentemente el Tribunal Supremo norteamericano en una Sentencia que comenta FERNANDEZ NOVOA <sup>80</sup>. Una empresa farmacéutica norteamericana demandó a otra por violación de una patente suya, al haber lanzado al mercado un medicamento patentado por aquélla. La empresa demandada se defendió invocando el interés público: al ofertar el medicamento a un precio sensiblemente inferior al de la titular de la patente estaba sirviendo al interés público. Pero el tribunal norteamericano no aceptó este argumento. La empresa demandante dedicaba anualmente importantes sumas de dinero a la investigación farmacéutica y no así la demandada. Lo que conviene al interés público es que se realicen esas inversiones, y para ello es necesario el estímulo de la patente. Desde el punto de vista del interés público es preferible sacrificar los beneficios a corto plazo que traería consigo la

---

<sup>79</sup> Vid., a este respecto, Carlos FERNANDEZ NOVOA, "El fundamento del sistema de patentes", ADI 1981, págs. 13 y sigs.

<sup>80</sup> Sentencia del Tribunal norteamericano de apelación del tercer circuito, de 11 de julio de 1980, Eli Lilly contra Premo Pharmaceutical. Vid., Carlos FERNANDEZ NOVOA, "El fundamento del sistema de patentes", ADI 1981, págs. 13 y sigs.

competencia de precios en aras de esos beneficios a largo plazo que resultan de las patentes, en cuanto estímulo de la innovación tecnológica.

2.- La segunda crítica consiste en que el sistema de patentes resulta muy costoso: por un lado están las tasas del servicio, con las que se financian los Registros de la Propiedad Industrial <sup>81</sup>, y por otro los gastos que comporta la defensa en juicio de las patentes. No obstante, como señala FERNANDEZ NOVOA <sup>82</sup>, cualquier otro sistema alternativo, de subvenciones públicas, por ejemplo, implicaría también unos gastos burocráticos.

3.- En tercer lugar se censura que el sistema de patentes va en contra de sus propios objetivos, porque la exclusiva temporal que concede desincentiva a la empresa que la obtiene a seguir investigando. Pero este efecto no parece verosímil, dado el carácter temporalmente limitado de las patentes, con lo que hay un estímulo constante para proseguir con la investigación a fin de no verse superado por la competencia.

4.- Por último, se reprocha al sistema de patentes que puede conducir, por medio de estrategias empresariales de acumulación de patentes, a situaciones de abuso de posición dominante en el mercado. Sin embargo, puede contraargumentarse que el Derecho de defensa de la competencia ofrece mecanismos para combatir estas posibles

---

<sup>81</sup> La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene superávit (conversación con CASADO CERVIÑO)

<sup>82</sup> Carlos FERNANDEZ NOVOA, "El fundamento del sistema de patentes", op. cit., pág. 21.

situaciones.

FERNANDEZ NOVOA señala que no hay demasiados estudios empíricos que demuestren la eficiencia del sistema de patentes como motor del desarrollo tecnológico, pero que, pese a las críticas que suscita, parece preferible a cualquier otro sistema alternativo. Frente al sistema de recompensas públicas, difícil de aplicar correctamente y que además encierra siempre el peligro de la arbitrariedad en el reparto de las ayudas, el de patentes parece más acorde con una economía de mercado. Es el consumidor y no el Estado quien va a juzgar la utilidad del invento, y, por tanto, quien va a determinar la recompensa al inventor <sup>83</sup>. Creo que esta valoración se puede compartir.

### **3.- Las marcas**

#### **3.1.- Concepto, caracteres y clases de signos distintivos**

Los signos distintivos son los medios que utiliza el empresario para diferenciarse

---

<sup>83</sup> Carlos FERNANDEZ NOVOA, "El fundamento del sistema de patentes", op. cit., págs. 24 y sigs. El propio POSADA HERRERA, en sus *Lecciones de Administración*, op. cit., págs. 533 y sigs., ya valoraba las dificultades de aplicación de un sistema de recompensas públicas: " ¿ Cómo es posible graduar la importancia de una invención cualquiera que esta sea ?. Invenciones hay que a primera vista parecía que no tenían ninguna importancia y sin embargo han producido una revolución en el mundo industrial... ". En parecido sentido, SCHERER, *Industrial Market Structure and Economic performance*, 2ª ed., Houghton Mifflin, Boston, 1980, págs. 457 y sigs. (citado por FERNANDEZ NOVOA, op. cit., pág. 19), señala la dificultad de la tarea: las subvenciones pueden ser demasiado altas, con lo que se dilapidan recursos públicos, o demasiado bajas, en cuyo caso no serán un incentivo suficiente, y además es muy probable que las ayudas se concedan con criterios demasiado conservadores, con lo que no inducirán a afrontar riesgos, como sí lo hace el sistema de patentes, donde el consumidor es el árbitro de la rentabilidad de la invención.

a sí mismo, sus productos o servicios y sus establecimientos de los demás competidores, y así atraer o mantener su clientela <sup>84</sup>.

Los signos distintivos, en cuanto medios de atracción de la clientela, sólo tienen sentido dentro de una economía competitiva o de libre mercado. Por eso, los signos distintivos tal como los conocemos en la actualidad tienen un origen moderno, que se remonta tan sólo a la Revolución francesa, cuando se implanta la libertad de comercio e industria <sup>85</sup>. Las características principales de los modernos signos distintivos, en contraposición a los utilizados en épocas anteriores, son su voluntariedad y su función diferenciadora y, a la postre, competitiva.

Ahora bien, la utilización por los empresarios de signos distintivos como instrumento de lucha en el mercado puede ser protegida por el Derecho de distintas formas. Por eso, VICENT CHULIA <sup>86</sup>, distingue dos nociones, una estricta y otra amplia, de signos distintivos. Los signos distintivos en sentido estricto son aquellos que son protegidos de manera directa mediante la atribución a sus titulares de un derecho subjetivo individual de utilización en exclusiva, es decir, mediante la atribución de un derecho de propiedad industrial, y son las marcas, los nombres comerciales y los rótulos

---

<sup>84</sup> Vid. definiciones similares en: Albert CHAVANNE y Jean-Jacques BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., pág. 441; y VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., pág. 1209 (Vol. 2º)

<sup>85</sup> Alberto BERCOVITZ, "La formación del Derecho de la competencia", op. cit., págs. 63 y sigs.

<sup>86</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 1209 y sigs. (Vol. 2º)

de establecimiento, con los que los empresarios distinguen, respectivamente, sus productos o servicios, a sí mismos y sus establecimientos.

Pero junto a este concepto estricto, cabe una noción amplia de signos distintivos, que, además de los anteriores, incluiría otras dos clases de signos distintivos que también utilizan voluntariamente los empresarios con esa misma finalidad diferenciadora y competitiva: (1) aquellos sobre los que en el momento actual no se otorga un derecho de exclusiva, como podrían ser los escaparates de las tiendas o los eslóganes publicitarios; y (2) aquellos sobre los que también se otorga una exclusiva, pero no un derecho subjetivo de carácter individual al estilo de la propiedad industrial, como pueden ser las denominaciones de origen. Estas otras clases de signos distintivos no se protegen de manera directa como modalidades de propiedad industrial, sino sólo de manera indirecta y más débil, a través de las normas que regulan la competencia desleal <sup>87</sup>.

En cambio, no pueden considerarse como signos distintivos en sentido propio, porque les falta la doble característica de voluntariedad y función competitiva, aquellas marcas que los fabricantes o comerciantes han de poner obligatoriamente sobre determinados productos en cumplimiento de la normativa que rige su comercialización, y con distintas finalidades de orden público <sup>88</sup>. Por ejemplo, para facilitar la identificación de los vehículos robados (número de bastidor de los automóviles), como

---

<sup>87</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre regulación de la competencia desleal (BOE de 11 de enero), y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (comprobar, BOE)

<sup>88</sup> Vid. Albert CHAVANNE y Jean-Jacques BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., págs. 467 y sigs.

prueba de que cumplen los requisitos imperativos establecidos por las reglamentaciones técnicas para la protección de la salud del consumidor (marcas de seguridad de los aparatos, como la marca CEE), o de sus intereses económicos (marcas de los objetos fabricados con metales preciosos), etc.

### **3.2.- Las marcas: concepto e importancia actual**

De la pluralidad de signos distintivos que acabamos de mencionar, el más importante en la actualidad son, sin lugar a dudas, las marcas. Las marcas son los signos o medios de los que se vale el empresario para diferenciar sus productos o servicios de los productos o servicios de la misma clase que ofrecen sus competidores <sup>89</sup>. Una vez debidamente inscrita en el registro público, el empresario (la persona en general, pues la Ley no limita el derecho a las marcas a los empresarios en sentido estricto) recibe sobre la marca un derecho de utilización en exclusiva en el mercado, protegido frente a actos de usurpación o de imitación mediante acciones civiles y penales.

Que las marcas tienen una importancia fundamental en el funcionamiento de la economía moderna es algo evidente, y que comprobaremos luego al estudiar las funciones económicas que desempeñan las marcas. Quizás más sorprendente sea comprobar el alto valor económico que tienen determinadas marcas, las que se conocen como marcas de alto renombre, porque son conocidas por el público en general. Este hecho se puso de

---

<sup>89</sup> El art. 1 de la Ley de marcas vigente de 1988 define la marca como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".



manifiesto en Europa en los años 80, cuando, con vistas a la consolidación del gran mercado único europeo, se empezaron a producir grandes procesos de concentración económica. Algunas empresas fueron compradas por otras por un valor muy superior al de su patrimonio material, sencillamente por el alto renombre de sus marcas <sup>90 91</sup>. El valor de estas empresas residía pues, ante todo, en su patrimonio inmaterial, en sus marcas.

### **3.3.- Evolución histórica del Derecho de marcas**

Las marcas y demás signos distintivos con sus funciones actuales son, como ya hemos dicho tantas veces, un fenómeno reciente, hijo de la libertad de comercio e industria del s. XIX.

En épocas anteriores se usó también algún tipo de marcas en la artesanía y el comercio, pero con unas funciones muy distintas a las actuales. Durante la Edad moderna la producción seguía dominada por la institución de los gremios, sin que hubiera libertad de industria y comercio. El ejercicio de la actividad artesanal pasaba por la pertenencia

---

<sup>90</sup> Así, por ejemplo, Nestlé pagó por Rowntree un precio que equivalía a casi el triple de su valor de capitalización bursátil y a 26 veces sus resultados. Vid. Jean-Noël KAPFERER, *La marca, capital de la empresa (principios y control de su gestión)*, Ediciones Deusto, Bilbao, 1992, págs. 9 y sigs.

<sup>91</sup> Por poner un ejemplo en el ámbito del sector público, cabe recordar el proceso de escisión de CAMPSA, con vistas a la posterior desaparición del Monopolio de petróleos. La escisión de CAMPSA consistió en el reparto de sus activos comerciales entre las petroleras accionistas en proporción a su cuota del capital de CAMPSA. Como activos comerciales se computaron básicamente las estaciones de servicio de las que CAMPSA era propietaria, pero también se tomó como un activo aparte la marca CAMPSA, que quedó en manos de la empresa pública REPSOL.

al gremio, y la producción debía realizarse respetando rigurosamente las reglas establecidas por el gremio. En este contexto, era usual la colocación sobre los productos de dos tipos de marcas <sup>92</sup>: una individual, con una función de control, para permitir la exigencia de responsabilidades a quien no hubiera respetado las reglas de fabricación gremiales, y otra colectiva, perteneciente al gremio, con una función de garantía, pues indicaba que el producto había superado las pruebas de calidad prescritas por el gremio. Así pues, estas marcas, ni por su carácter obligatorio ni por sus funciones son equiparables a las modernas.

Con la declaración de la libertad de industria y comercio comienza la utilización de las marcas individuales y voluntarias en el sentido moderno, como medio de atracción de la clientela, y también su protección jurídica. Así, a lo largo del s. XIX todos los países occidentales irán aprobando sus Leyes en la materia. Las primeras regulaciones tienen como preocupación fundamental el sancionar penalmente los actos de usurpación por los empresarios de marcas ajenas (así una Ley francesa de 1803). En las sucesivas disposiciones se irá perfeccionando la protección de las marcas, previendo un registro de las mismas y poniendo a disposición del empresario una gama más variada de acciones civiles para defenderlas <sup>93</sup>.

La primera regulación española concerniente a las marcas, con algún retraso frente

---

<sup>92</sup> Vid. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 219 y sigs.; y Heinrich HUBMANN, *Gewerblicher Rechtsschutz*, op. cit., págs. 11 y sigs.

<sup>93</sup> Vid., BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 226 y sigs.; y CHAVANNE y BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., págs. 454 y sigs.

a otros países, se produjo mediante un Real Decreto de 1850 <sup>94</sup>. En este Real Decreto se establecen responsabilidades penales y civiles en caso de usurpación de marcas. Para acreditar la legitimación activa en esta clase de pleitos se exige la obtención de un certificado de marca, que será expedido por los Gobernadores de las provincias, previo informe del Conservatorio de Artes (antecedente del Registro de la Propiedad Industrial) <sup>95</sup>. La organización de un verdadero registro de marcas en dicho Conservatorio se produce mediante Real Orden de 25 de junio de 1879. Por Real Decreto de 1 de septiembre de 1888 se da una nueva regulación más perfeccionada al procedimiento administrativo de concesión de marcas. Con estos antecedentes se llega a la Ley de 16 de marzo de 1902, y al posterior EPI de 1929, que, como sabemos, regularon en un único texto todas las modalidades de propiedad industrial.

### **3.4.- La Ley de Marcas de 1988**

La regulación del EPI en materia de marcas había quedado desfasada, al igual que la de patentes. En particular, y al igual que en el caso de las patentes, se achacaba al EPI la insuficiencia e ineficacia de los mecanismos procesales de defensa de los derechos sobre las marcas. Con la nueva Ley de Marcas de 1988 <sup>96</sup> se da una regulación

---

<sup>94</sup> Real Decreto de 20 de noviembre de 1950. Por eso, POSADA HERRERA, en sus *Lecciones de Administración*, publicadas en 1843, no puede dar cuenta de la existencia en nuestro país de una protección penal contra la usurpación de marcas, aunque reclama su necesidad (op. cit., págs. 543 y sigs.)

<sup>95</sup> BAYLOS CORROZA, op. cit., págs. 229 y sigs.

<sup>96</sup> Ley 32/1988, de 10 de noviembre (BOE de 12 de noviembre). Desarrollada por Reglamento, aprobado por Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo (BOE de 25 de mayo)

a la materia mucho más perfecta técnicamente y más acorde a las exigencias del momento presente. Como características y novedades principales frente a la regulación anterior, siguiendo el Preámbulo de la Ley, cabe destacar las siguientes <sup>97</sup>: (1) como novedad frente a la regulación anterior, se establece el carácter constitutivo del registro para la adquisición del derecho sobre la marca; (2) se da una nueva regulación, técnicamente más correcta, a las prohibiciones de registro, distinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas; (3) la obligación de uso de las marcas registradas se mantiene, y se pretende hacerla más efectiva, en interés de la concordancia del Registro con la realidad, mediante la inversión de la carga de la prueba en juicio, que se hace pesar ahora sobre el demandado, y condicionando la renovación de la marca a la presentación de una declaración de uso en documento público; (4) por último, se introduce la figura de las marcas de garantía, con una función certificadora de la calidad, origen u otras características de los productos.

### **3.5.- Intereses confluyentes en la regulación de las marcas**

La protección jurídica de las marcas es, sin duda, menos discutida que la concesión de patentes sobre las invenciones industriales. Parece lógico que exista una protección jurídica de las marcas, porque ello conviene a todos los intereses en juego <sup>98</sup>: los intereses de los empresarios que han logrado ya con su esfuerzo alcanzar un cierto

---

<sup>97</sup> Vid. una valoración de conjunto de la nueva Ley en el libro de Carlos FERNANDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1990, págs. 21 y sigs.

<sup>98</sup> Vid. VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 1211 y sigs. (Vol. 2º)

renombre y prestigio para sus marcas o que aspiran a conseguirlo, los de los consumidores que han depositado su confianza en una marca determinada, y el interés público consistente en que la competencia se desarrolle conforme a pautas de comportamiento leales.

Las marcas, y por tanto la protección jurídica que se les dispensa, también han recibido algunas críticas. Por ejemplo, se alega que las marcas favorecen el consumismo, y que desorientan al consumidor, que muchas veces se deja influir por la marca antes que por la calidad y el precio de los productos. Con ser esto cierto, parece que la alternativa de una oferta estandarizada de productos ni sería preferible ni deseada por los propios consumidores <sup>99</sup>. Para conjurar esos peligros, lo único que hay que confiar es en el buen sentido de los consumidores, si es que desean tenerlo.

Conviene hacer algunas precisiones sobre la manera como la legislación de marcas tiene en cuenta los intereses del consumidor. Tengamos en cuenta que la legislación de marcas a quien otorga unos derechos, y a quien ofrece unos medios para defenderlos, es al fabricante o comerciante, y no al consumidor. Es decir, los intereses del consumidor no se protegen de manera directa. En primer lugar, se parte de la idea de que los intereses de los consumidores (en no resultar defraudados) coinciden con los del titular de la marca (en evitar que otro se apropie del buen prestigio de su marca), y que la defensa que el titular de la marca haga de sus propios intereses, al oponerse a la concesión de marcas similares a las suyas o al enfrentarse a imitaciones o usurpaciones

---

<sup>99</sup> Vid. sobre las críticas a las marcas y las respuestas a esas críticas, CHAVANNE y BURST, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., págs. 461 y sigs.

de sus marcas por otros empresarios, va en beneficio también de los propios consumidores, lo cual es cierto en buena medida <sup>100</sup>. Pero en todo caso, la defensa de esos intereses queda en manos de los empresarios, pues la legislación de marcas no concede ningún protagonismo directo a los consumidores: ni les da intervención en el procedimiento de registro de marcas ni legitimación para ejercitar acciones civiles <sup>101</sup> <sup>102</sup>. El interés del consumidor, concretamente el interés en no resultar confundido acerca de la procedencia empresarial de los productos, está muy presente en toda la legislación de marcas (por eje., al regular las prohibiciones relativas de registro), pero es un interés no tutelado directamente por los consumidores o sus asociaciones, sino por la Administración o los titulares de las marcas.

No obstante, hasta tal punto está presente el interés del consumidor en la legislación sobre marcas, que la jurisprudencia más reciente considera que ése es el interés primordial defendido por la legislación de marcas.

En este sentido, resulta interesante comparar la evolución de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo acerca de la fundamentación del requisito de no

---

<sup>100</sup> Tengamos en cuenta, no obstante, que en ocasiones el consumidor compra un producto a sabiendas de que está falsificado o de que es una imitación, sin incurrir en ninguna clase de engaño, sencillamente porque es más barato (por eje., relojes Rolex, etc.). Aunque no parece que este sea un interés digno de defensa en todo caso.

<sup>101</sup> Anselm KAMPERMAN SANDERS y Spyros M. MANIATIS, "A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality", *European Intellectual Property Review*, vol. 15, nº 11, noviembre 1993, págs. 406 y sigs., defienden la legitimación de los consumidores en los procedimientos y juicios sobre marcas.

<sup>102</sup> Dice VICENT CHULIA, *op. cit.*, pág. 1212, que los consumidores podrían utilizar para defender esos intereses la vía de la Ley de competencia desleal.

confundibilidad entre marcas. La tesis tradicional sitúa en un mismo plano los intereses del consumidor y los del titular de la marca anterior. Así, por eje., la Sentencia de la Sala 3ª de 23 de julio de 1988 <sup>103</sup>: "... no debe olvidarse que tratándose de denominaciones que amparan productos que concurren en el mismo sector del mercado, las exigencias de verdadera diferenciación deben extremarse para evitar riesgos de error o confusión entre los consumidores de dichos productos y, también, para impedir que una marca solicitada posteriormente pueda aprovecharse del crédito de otra prioritaria ya acreditada en el mercado". En cambio, las Sentencias más recientes consideran prioritario el interés del consumidor. Así, por eje., la Sentencia de la Sala 1ª de 19 de mayo de 1993 <sup>104</sup>: "La protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno de amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como del desembolso realizado para su difusión en el mercado". Y aún en términos más contundentes, la Sentencia de 19 de abril de 1990 (Sala 3ª) <sup>105</sup>, que declara la protección del consumidor como "finalidad primordial de la intervención

---

<sup>103</sup> Sentencia del TS de 23 de julio de 1988 (Sala 3ª), Ar. 6381, fundamento de Derecho 3º. Sentencia en la que se estima el recurso presentado por SAIMAZA contra la concesión de la marca SAYMA.

<sup>104</sup> Sentencia del TS de 19 de mayo de 1993 (Sala 1ª), Ar. 3804, fundamento de Derecho primero. Defensa de la marca BAYLEYS frente a un imitador de su etiqueta y tipo de botella.

<sup>105</sup> Sentencia de 19 de abril de 1990 (Sala 3ª), Ar... Que confirma la denegación por el Registro de la marca Kappa pese a la autorización de su titular por ser idéntica a la de éste.

administrativa en este sector de la propiedad industrial".

En resumen podemos decir que tanto en las patentes como en las marcas, el Derecho protege unos intereses privados, los del inventor y el empresario respectivamente, pero también en ambos casos esos intereses se subordinan a otros de carácter público, que son los que determinan toda la regulación concreta de ambos derechos de propiedad industrial. Y así como en el caso de las patentes ese interés público es el del fomento del desarrollo tecnológico, en el de las marcas, es el interés de los consumidores.

### **3.6.- Funciones económicas de las marcas y su relevancia jurídica**

En el apartado anterior hemos visto quiénes son los titulares de los intereses que deben ser protegidos con la regulación de las marcas, pero ahora se trata de concretar qué clase de intereses merecen protección y resultan efectivamente protegidos. Se trata, pues, de ver qué funciones económicas cumplen en la realidad las marcas y si todas ellas son o, si no lo son, deben ser protegidas por la legislación <sup>106</sup>.

Normalmente se reconoce que las marcas cumplen en la vida económica cuatro clases de funciones: (1) una función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, (2) una función indicadora de la calidad de los mismos, (3) una

---

<sup>106</sup> Sobre este tema de las funciones de las marcas, vid., ante todo, Carlos FERNANDEZ NOVOA, *Fundamentos del Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 44 y sigs.; también VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., págs. 1212 y sigs. (Vol. 2º)



función condensadora del goodwill o buena fama de la empresa, y (4) una función publicitaria. Ahora bien, no todos los ordenamientos nacionales conceden relevancia jurídica a las cuatro, ni a todas ellas con la misma intensidad, y en la doctrina jurídica se debate intensamente sobre la conveniencia o no de proteger alguna de ellas.

### **3.6.1.- Función indicadora de la procedencia empresarial**

Se reconoce sin apenas discusión que esta es la función principal y más genuina que desarrollan las marcas, además de ser su función originaria, y es además la que con mayor claridad e intensidad protegen todos los ordenamientos.

La marca debe proporcionar al consumidor una información sobre el origen empresarial del producto o servicio, es decir, sobre la persona del empresario que lo fabrica (marca de fábrica), lo distribuye (marca de comercio) o lo presta (marca de servicio). Por eso se le otorga a su titular un derecho de utilización en exclusiva de la marca, para que el consumidor pueda confiar en que los productos de una marca determinada proceden siempre del mismo fabricante. No importa que en realidad la persona del fabricante sea en la mayoría de los casos desconocida para los consumidores, lo que les importa es poder confiar en que detrás de cada marca se encuentra siempre el mismo fabricante <sup>107</sup>.

Esta función se encuentra garantizada con la propia atribución del derecho de

---

<sup>107</sup> FERNANDEZ NOVOA, *Fundamentos del Derecho de marcas*, op. cit., págs. 47 y sigs.

exclusiva, con las prohibiciones relativas de registro, que impiden el registro de nuevas marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas, etc. <sup>108</sup>.

El propio Tribunal de Justicia de la CEE, tan preocupado en proteger sólo lo esencial de los derechos de propiedad industrial mientras estos revistan un carácter nacional, por el peligro que suponen de compartimentación de los mercados, ha declarado también ésta como la función primordial de las marcas, digna en todo caso de ser protegida. Así, en la famosa Sentencia conocida como Café HAG 2 <sup>109</sup> (cdo. 1 declara que la función esencial de la marca es "garantizar al consumidor o al utilizador final la identidad de origen del producto marcado, y permitirle así distinguir sin posibilidad alguna de confusión ese producto de otros de distinta procedencia").

A su vez, en el cumplimiento de esta función indicadora del origen empresarial se basa la justificación económica del derecho exclusivo sobre las marcas. Los derechos exclusivos sobre las marcas restringen de alguna manera la competencia de precios (que se daría si cualquier empresa pudiera aprovecharse del prestigio ganado por una marca, sin haber soportado los costes que implica alcanzar ese prestigio), pero proporcionan

---

<sup>108</sup> Según Carlos FERNANDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1990, págs. 26 y sigs., esta función ha salido fortalecida con la nueva Ley de marcas al delimitar con rigor el derecho de exclusiva sobre la marca (arts. 30 y 31) y al conferir a su titular las oportunas acciones para su defensa (arts. 35 y sigs.)

<sup>109</sup> Sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF, As. C-10/89, Rec. I - 3711. Vid., el interesante comentario a la misma de Manuel BOTANA AGRA, "El derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de las CE: de un derecho descafeinado a un derecho con cafeína", Cuadernos de Jurisprudencia CEFI, nº 9, págs. 41 y sigs. (también en la recopilación del CEFI, *Cuadernos de Jurisprudencia. Un lustro de propiedad industrial*, Barcelona, 1993, págs. 403 y sigs.)

a cambio unos beneficios superiores para el buen funcionamiento del mercado, como son el incremento de la transparencia del mercado, la disminución de los costes de información para el consumidor, etc. <sup>110</sup>.

### **3.6.2.- Función indicadora de la calidad**

Esta es la más discutida de las funciones de la marca. Lo que primeramente se discute es si en verdad las marcas desempeñan efectivamente una función indicadora de la calidad del producto, y, en segundo lugar, si, aun en el caso de que sea cierto, conviene otorgar alguna relevancia jurídica a esa función.

En cuanto a lo primero, hay quienes pueden negar, con razón, que las marcas sean indicativo de calidad alguna (la Coca Cola no es buena ni mala, simplemente es Coca Cola). Esto es cierto, pues las marcas de que ahora hablamos no acreditan que el producto haya superado ningunas pruebas de calidad, como sí lo hacían las viejas marcas gremiales o lo hacen ahora otra clase de signos obligatorios (certificados de homologación, etc.) o voluntarios (como las marcas de garantía de las que luego hablaremos). Ahora bien, me parece claro, con FERNANDEZ NOVOA <sup>111</sup>, que el consumidor, normalmente a través de su propia experiencia, se forma una imagen de la calidad de los productos presentados bajo distintas marcas, todo lo subjetiva que se

---

<sup>110</sup> Vid., en este sentido, el brillante trabajo de Antoni FONT, "Property rights y derecho de marcas", RGD nº 544-545, enero-febrero 1990, en especial, págs. 292 y sigs.

<sup>111</sup> *Fundamentos del Derecho de marcas*, op. cit., pág. 50.

quiera, y, a veces, incluso, muy vaga (para muchos, la Coca Cola es mejor que la Pepsi Cola, y para otros pocos a la inversa), y por eso orienta su elección hacia unas marcas determinadas, en la confianza de que la calidad será siempre por lo menos la misma.

Ahora bien, la segunda cuestión consiste en determinar si esas expectativas del consumidor en torno al mantenimiento de la calidad del producto deben tener alguna protección jurídica. En este punto, hay opiniones discrepantes. En Alemania, y seguramente en la mayoría de los países, ni la legislación ni la doctrina consideran que esta posible función deba tener alguna repercusión jurídica. Y en realidad parece la solución más lógica: si el consumidor se siente defraudado por la disminución de la calidad del producto de la marca que venía comprando, la solución más sencilla es que deje de comprarlo y cambie de marca. Sin embargo, en los EE.UU. tanto la doctrina viene postulando como la jurisprudencia reconociendo, desde hace tiempo, la necesidad de proteger en algunos casos esas expectativas del consumidor. En particular en los casos de licencia de marcas, imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad del producto ofrecido por el licenciatario. Nuestra nueva Ley de marcas, sin embargo, no ha establecido esta carga <sup>112</sup>.

### **3.6.3.- Función condensadora del *goodwill***

Esta es también una función importante que las marcas cumplen en la realidad,

---

<sup>112</sup> Cosa que censura FERNANDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, op. cit., pág. 27, partidario de la solución norteamericana. Vid. también *Fundamentos del Derecho de marcas*, op. cit., págs. 53 y sigs.

la más importante desde la perspectiva del empresario. Aunque, en primer lugar, no todas las marcas cumplen esta función, pues no todas tienen buena fama, y, en segundo lugar, esta función sólo alcanza verdadero relieve en las que se conocen como marcas notorias o aún más en la de alto renombre. Esta función condensadora del prestigio de la empresa, que es tanto como decir la su clientela potencial, es la que explica los altísimos precios pagados en alguna ocasión por la compra de ciertas marcas, a los que antes nos referíamos.

También es una función protegida por el Derecho, como veíamos al hablar del fundamento de las prohibiciones relativas de registro, o con la protección especial de las marcas notorias no registradas, de la que luego hablaremos. Sin embargo, esta protección no ha alcanzado su mayor grado en nuestro país, al no exceptuarse la regla de la especialidad en relación con las marcas de alto renombre <sup>113</sup>.

#### **3.6.4.- Función publicitaria**

También parece un hecho evidente que el prestigio de ciertas marcas no se consigue sólo por la calidad del producto que está detrás de la marca, sino también por el esfuerzo publicitario que se hace de la misma. Es el llamado *selling power* de la marca.

---

<sup>113</sup> Vid. FERNANDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, op. cit., págs. 27 y sigs. Y las reivindicaciones de los interesados, en: Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, *La protección de la marca por los tribunales de justicia*, Madrid, 1993, págs. 277 y sigs.

En principio no parece recomendable que el Derecho protega especialmente a aquellas marcas que han ganado su amplia difusión sólo a base de enormes esfuerzos de marketing. De todas formas, si se considera conveniente la protección especial de las marcas de alto renombre sería difícil distinguir en razón de la causa por la que lo han adquirido. Aunque hemos visto que nuestra Ley de marcas no les da la protección especial que desean.

### 3.7.- Nacimiento del derecho sobre la marca

El tratamiento legal del problema del nacimiento del derecho sobre la marca, ciertamente muy interesante, ha evolucionado en España y en otros países, como consecuencia de un cambio en la concepción filosófica de la propiedad industrial, y, sobre todo, por razones prácticas. La alternativa consiste en la adquisición por el uso o por la inscripción registral <sup>114</sup>. Las primeras regulaciones de las marcas se inclinaron por el uso como forma de adquisición de la propiedad sobre la marca (una especie de adquisición por ocupación de un bien nullius), dando al registro un valor meramente declarativo (este ha sido el sistema tradicional en Francia). Pero luego, las modernas legislaciones sobre marcas se han inclinado por el principio de inscripción registral de carácter constitutivo, principalmente por razones de seguridad jurídica, para evitar lo que se denominan "costes de error" <sup>115</sup>, es decir, los gastos judiciales que para los

---

<sup>114</sup> Sobre todo este tema, vid., especialmente Carlos FERNANDEZ NOVOA, *Fundamentos del Derecho de marcas*, op. cit., págs. 69 y sigs.

<sup>115</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, op. cit., pág. 1234 (Vol. 2º)

particulares y para el Estado derivarían de la elección de una marca ya utilizada o similar a la utilizada por otra empresa. Esta misma razón impone que el registro se conceda previo examen de los requisitos sustantivos de elección de las marcas. No obstante, este principio de prioridad de la inscripción no se suele aplicar en estado puro, sino combinándolo con la protección de las marcas no registradas pero que han alcanzado una notoriedad (marcas notorias)

La Ley de Marcas de 1988 pone fin a las dudas despertadas por la regulación del EPI <sup>116</sup>, y establece con meridiana claridad el carácter constitutivo del registro para la adquisición del derecho sobre la marca. Así el art. 3.1 dispone que "el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley". En segundo lugar, el titular registral ya no puede verse inquietado por cualquier usuario anterior extrarregistral, sino sólo por el usuario de una marca notoria (que es la que ha alcanzado una difusión entre los sectores interesados), que podrá impugnar la marca registrada dentro del plazo de cinco años desde su concesión, salvo en caso de mala fe, en que la acción es imprescriptible, solicitando al mismo tiempo su propio registro (art. 3.2) <sup>117</sup>. También se despejan las dudas en cuanto a la naturaleza jurídica de esta figura, que ahora se configura como un claro supuesto de prescripción extintiva de una acción impugnatoria, con un plazo que

---

<sup>116</sup> Vid., de nuevo, al respecto, Carlos FERNANDEZ NOVOA, *Fundamentos del Derecho de marcas*, op. cit., págs. 87 y sigs.

<sup>117</sup> Parece que esta restricción de la protección del usuario extrarregistral a las marcas notorias es contraria a lo dispuesto en la Directiva de 21 de diciembre de 1988, poco posterior a nuestra Ley de marcas. Vid. José Miguel EMBID IRUJO, "Adquisición del derecho sobre la marca", op. cit., pág. 592.

se amplía a cinco años <sup>118</sup>.

### **3.8.- Las marcas de garantía**

La Ley de Marcas regula en el Título VI (arts. 58 a 72) dos tipos de marcas, que son las marcas colectivas y las de garantía. Ambas tienen algo en común frente a las marcas individuales, y es que en ambas se disocia la figura del titular de la marca que es individual, normalmente una persona jurídica, de la de los usuarios, que serán una pluralidad de personas.

Pero se diferencian por sus funciones. Las marcas colectivas cumplen las mismas funciones que las marcas individuales, es decir, esencialmente una función indicadora del origen empresarial del producto o servicio, pero respecto de todos los miembros de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios (art. 58 de la Ley)

La verdadera singularidad respecto de las marcas tradicionales la tienen las marcas de garantía, introducidas por primera vez en nuestro Derecho por la Ley de Marcas de 1988 <sup>119</sup>. Su diferencia principal con las marcas tradicionales de la propiedad industrial se encuentra en su función, que no es indicadora de la procedencia empresarial del producto, sino certificadora de unas determinadas características del mismo. En la Ley

---

<sup>118</sup> FERNANDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, op. cit., pág. 37.

<sup>119</sup> Vid. sobre este tema, especialmente, Rita LARGO GIL, *Las marcas de garantía*, Civitas, Madrid, 1993.



de Marcas no hay una limitación de tipos de marcas de garantía en función de las características que pueden ser certificadas, aunque se señalan los más significativos. "La marca de garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, *en particular la calidad, los componentes y el origen*, de los productos elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca" (art. 62.1)

A mi juicio la afirmación insistente de LARGO GIL de que "las marcas de garantía tutelan prioritariamente los intereses de los consumidores" <sup>120</sup> tendría que matizarse. Las marcas de garantía responden tanto a los intereses de los consumidores como a los de los fabricantes. Sencillamente constituyen de una respuesta empresarial a las nuevas tendencias del mercado. Si los estudios de mercado demuestran que el consumidor quiere garantías de las cualidades atribuidas por los fabricantes a sus productos, se trata de responder a esas demandas y darle esas garantías. Más correcto sería decir que la Ley ha regulado la utilización de este tipo de marcas primordialmente para proteger los intereses del consumidor. Así, por ejemplo, la solicitud de registro de la marca debe ir acompañada del Reglamento de uso, que debe ser informado favorablemente por el Organismo administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se refiere la marca de garantía (art. 63)

Como ejemplo más característico de marcas de garantía pueden citarse las marcas de certificación creadas voluntariamente por los Organismos nacionales de normalización

---

<sup>120</sup> *Las marcas de garantía*, op. cit., pág. 58.

y certificación, como, por ejemplo, en España, AENOR, en Alemania DIN, etc <sup>121</sup>. En el mundo de la normalización y certificación esto se conoce como sistema de certificación por tercera parte. Lo que se certifica es el cumplimiento de normas industriales elaboradas por los Organismos de Normalización (normas DIN, etc.), que, como tales, son voluntarias. Bien es cierto que estos sistemas de certificación por tercera parte respondían inicialmente más bien a las exigencias del mundo empresarial (exigencias de unas empresas sobre sus proveedores) que a las demandas de los consumidores, aunque luego tanto a unas como otras, pues entre los productos que se certifican también hay productos destinados al consumidor final (electrodomésticos, etc.)

Aún hay que otra diferenciación ulterior entre las marcas de garantía y otras marcas asimismo voluntarias y con función certificante pero de origen público (como las ecoetiquetas, etc.). Las marcas de garantía son marcas privadas, verdaderas modalidades de la propiedad industrial, sujetas a las mismas exigencias de registro, con el mismo contenido y protegidas mediante las mismas acciones civiles y penales con que se protegen las marcas individuales (arts. 65 y 68 de la Ley de marcas <sup>122</sup>).

---

<sup>121</sup> Este es otro punto en el que la exposición de LARGO GIL, op. cit., págs. 45 y sigs., no me parece clara, pues parece considerar, equivocadamente, estas actividades de certificación por Organismos privados como algo público, distinto de las marcas de garantía. Así, las incluye sólo entre los precedentes históricos de las marcas de garantía, y no como lo que propiamente son, genuinas marcas de garantía.

<sup>122</sup> El art. 65 indica que "Las marcas colectivas y de garantía estarán sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo". El art. 67.2 dispone que "Las marcas colectivas y de garantía se inscribirán en una sección especial del registro de marcas". Y el art. 68.1 presupone la atribución a las marcas de garantía de las mismas acciones civiles de defensa al disponer que "Salvo disposición contraria del Reglamento de uso, las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía únicamente podrán ser ejercidas por su titular".

Así como las marcas de garantía que regula la Ley de marcas son un producto de la iniciativa privada, también hay marcas con la misma función de garantía y de utilización voluntaria por los empresarios que nacen de la iniciativa pública, con la diferencia de que estas marcas de origen público no necesitan ser registradas, puesto que su publicidad deriva de la propia disposición que las crea, ni necesitan ser protegidas mediante acciones civiles, pues se protegen a través de los cauces propios del Derecho administrativo <sup>123</sup>.

Como ejemplos modernos de este tipo de marcas públicas de garantía voluntarias pueden citarse:

(1) El distintivo específico recientemente creado para identificar el bonito del norte capturado con técnicas artesanales <sup>124</sup>. Como se señala en el Preámbulo de la Orden que lo crea este distintivo es de uso optativo <sup>125</sup>. Las medidas de control del uso del

---

<sup>123</sup> La Ley de marcas hace una referencia indirecta a las marcas públicas (en la que se podría incluir este tipo de marcas públicas voluntarias) al tratar de las prohibiciones absolutas de registro de marcas, una de la cuales afecta a los signos o medios que "reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización" (art. 11.1 j)). Esta prohibición afecta igualmente al registro de marcas de garantía (art. 66.1)

<sup>124</sup> Creado por Orden de 18 de agosto de 1994 (BOE de 20 de agosto)

<sup>125</sup> Y el art. 1 de la Orden dispone que "podrá aplicarse a cada una de las piezas de la especie bonito del norte capturadas por buques con base permanente en cualquiera de los puertos del Cantábrico Noroeste -desembarcadas en los mismos- que dispongan de la correspondiente autorización para faenar en las modalidades de curricán-acea y cañas-cebo vivo y destinen sus capturas a la comercialización en fresco".

distintivo corresponden a las Comunidades Autónomas afectadas <sup>126</sup>.

(2) Las ecoetiquetas, y, en particular, la etiqueta ecológica comunitaria <sup>127</sup>, creada por un Reglamento de la CEE de 1992 <sup>128</sup>. También se trata de un distintivo público de garantía del cumplimiento de la bondad ecológica de determinadas clases de productos, concedido por los organismos que designen los Estados miembros <sup>129</sup>, y de solicitud voluntaria por los empresarios. Como bien señala MARTIN MATEO, las ecoetiquetas tienen "carácter voluntario, sin perjuicio de que en algún momento, bien por la propia presión del mercado, bien por decisión de las autoridades ambientales, aproximen sus efectos a los de los reglamentos de ente público" <sup>130</sup>.

Por último, habría que distinguir las marcas de garantía privadas y estas últimas

---

<sup>126</sup> Disposición adicional primera de la Orden.

<sup>127</sup> Vid. sobre este tema, en extenso, Ramón MARTIN MATEO, *Nuevos instrumentos para la tutela ambiental*, Trivium, Madrid, 1994, págs. 37 y sigs.

<sup>128</sup> Reglamento (CEE) N° 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica (DOCE N° L 99, de 11.4.92)

<sup>129</sup> Que en España pueden ser los designados por las Comunidades Autónomas. Vid., el Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE), número 880/1992, de 23 de marzo, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica (BOE de 19 de mayo)

<sup>130</sup> Ramón MARTIN MATEO, *Nuevos instrumentos para la tutela ambiental*, op. cit., págs. 45 y sigs. Quien añade que "responden a las modernas tendencias (de la tutela ambiental), liberalizadoras hasta cierto punto, que pretenden incorporar a los precios los costos ambientales de la producción y distribución" y "evocan con nitidez las técnicas de fomento selectivo... (pues), mientras no se transformen en obligatorias, habrá un grupo más o menos reducido de agraciados que podrán difundir, y así lo harán sin duda, publicitariamente su condición de benefactor ambiental, incrementando, se supone, la cifra de ventas".

de origen público, ambas de solicitud voluntaria, de las marcas públicas de garantía de solicitud obligatoria, por cuanto certifican el cumplimiento de unos requisitos obligatorios de seguridad del producto para su comercialización. Estas marcas, de origen público, no se crean como incentivo para el cumplimiento de unos estándares superiores a la media, sino como medida estricta de control de unos niveles mínimos y homogéneos de seguridad de los productos presentes en el mercado. Es el caso, por ejemplo, de la marca CE de conformidad con las exigencias de seguridad establecidas por disposiciones comunitarias para ciertos productos industriales <sup>131</sup>.

Puede ocurrir, y de hecho así ocurre, que un mismo Organismo privado de normalización y certificación, como AENOR, administre los tres tipos de marcas mencionadas: sus propias marcas de garantía puramente privadas y voluntarias (Marca AENOR), marcas públicas facultativas (como la etiqueta ecológica CE <sup>132</sup>) y marcas públicas obligatorias (como la marca CE de seguridad)

En resumen, creo que se pueden hacer las siguientes distinciones:

A) Marcas con función indicadora del origen empresarial del producto

1.- Marcas individuales

2.- Marcas colectivas

---

<sup>131</sup> Por eje., la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de la construcción (DOCE N° L 40, de 11.2.89)

<sup>132</sup> Por Resolución de 21 de junio de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica, se autoriza a AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito medioambiental (BOE de 21 de julio)

B) Marcas con función certificadora

B1) Voluntarias

1.- Privadas (marcas de garantía)

2.- Públicas (eje.: ecoetiquetas)

B2) Obligatorias y públicas (eje.: marca CE de conformidad)

#### **4.- Propiedad intelectual**

Se conoce como propiedad intelectual (y en otros países, como derecho de autor) al conjunto de derechos de carácter moral y patrimonial que se atribuyen a los autores sobre sus obras de creación: obras literarias, artísticas, musicales, cinematográficas, etc.<sup>133</sup>. Al igual que hemos hecho en relación con las distintas modalidades de propiedad industrial, vamos a referirnos ahora, aunque de manera más sucinta, sólo para permitir la comparación con aquéllas, a algunas cuestiones relativas a la evolución histórica y los principales aspectos de la regulación actual de la propiedad intelectual.

---

<sup>133</sup> Sobre el tema de la propiedad intelectual, vid. por ejemplo, entre la amplia bibliografía existente, y como muestra de la visión civilista y mercantilista respectivamente: Rodrigo BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989; y Francisco VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I (Vol. 2º), Bosch, Barcelona, 1991, págs. 1269 y sigs.

#### 4.1.- Evolución histórica <sup>134</sup>

El origen de la propiedad intelectual (aunque no todavía en el sentido moderno) hay que situarlo en la aparición de la imprenta, que es la que convierte la copia de libros en una actividad económica <sup>135</sup>. Hasta entonces, el único tema que había merecido alguna atención jurídica era el de la defensa del autor frente al plagio <sup>136</sup>.

La primera fase de esta evolución se caracteriza por la concesión de privilegios reales al impresor, no al autor. Se trata con ello de estimular la introducción de la industria de la imprenta en el país, y por eso se conceden al impresor privilegios temporales para la edición de obras determinadas (bien antiguas, o, si nuevas, con una remuneración al autor) <sup>137</sup>.

La segunda etapa implica ya el paso del privilegio del impresor al derecho del autor, con una doble fundamentación: atender a las necesidades económicas del autor (es decir, retribuirle por su esfuerzo y su contribución a la cultura del país) y servir de fomento al desarrollo del arte y la cultura del país. Pionero en este sentido fue el Estatuto

---

<sup>134</sup> Sobre este tema, vid. las referencias resumidas de: VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I (Vol. 2º), op. cit., págs. 1269 y sigs.; José Luis LACRUZ BERDEJO, "Comentario al art. 2", en: Rodrigo BERCOVITZ (Coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., págs. 31 y sigs.; y, en extenso, con mayor profusión de datos, CORROZA BAYLOS, *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 147 y sigs.

<sup>135</sup> VICENT CHULIA, op. cit., pág. 1269.

<sup>136</sup> LACRUZ BERDEJO, op. cit., pág. 33.

<sup>137</sup> BAYLOS CORROZA, op. cit., págs. 153 y sigs.

inglés de la Reina Ana de 1709 (que lleva por título *Act for the encouragement of learning*), y que cumple un papel equivalente al que jugó el Estatuto de Monopolios en relación con las patentes <sup>138</sup>. En esta línea de reconocimiento general del derecho de los autores seguirán luego los EE.UU. con su Constitución de 1783 y la *copyright Act* de 1790. Y posteriormente la Ley francesa de 1793, y según su ejemplo, las disposiciones de otros países europeos. Conviene destacar que en Francia y los demás países continentales, a diferencia de los anglosajones, aún persiguiendo parejos objetivos, se recurre a una fundamentación distinta (al igual que ocurría con las invenciones industriales), como medio de reacción frente a la censura y los privilegios del impresor. El derecho del autor sobre la explotación de su obra se concibe como una forma de propiedad, y aun la más sagrada de las propiedades <sup>139</sup>.

La generalización de la atribución de las exclusivas de edición a los autores, y no a los impresores, se produce a lo largo del s. XVIII. Por eje., en España, con una Real Orden de 1763. Pero su fundamentación como derechos de propiedad y no como privilegios reales se produce a partir de la Revolución francesa. Así, en España, el Decreto de las Cortes de Cádiz de 1813, y el Real Decreto de 4 de febrero de 1834 <sup>140</sup>, al que seguirá la Ley de 10 de junio de 1847, y la posterior de 10 de enero de 1879 <sup>141</sup>,

---

<sup>138</sup> Se reconoce con carácter general a los autores un derecho de exclusiva para imprimir los libros por catorce años desde la primera publicación, bajo la condición de la inscripción del derecho en un órgano corporativo y del depósito de ejemplares. Vid. BAYLOS CORROZA, op. cit., pág. 159.

<sup>139</sup> LACRUZ BERDEJO, op. cit., pág. 33.

<sup>140</sup> BAYLOS CORROZA, op. cit., pág. 163.

<sup>141</sup> Con su Reglamento de 3 de septiembre de 1880.



que ha estado en vigor hasta la actual de 1987.

La consolidación del moderno Derecho de la propiedad intelectual se produce a lo largo del s. XX, con una serie de innovaciones frente a la regulación del siglo pasado, como por ejemplo: la supresión de las formalidades administrativas para el nacimiento del derecho, la protección de los derechos morales del autor, la internacionalización de la protección, la vinculación de esta materia con la libertad de competencia, la adición de otras medidas de fomento de la creación artística y literaria (fiscales, cuotas de pantalla), etc.<sup>142</sup>.

#### **4.2.- La Ley de propiedad intelectual de 1987**

La Ley de propiedad intelectual de 1987<sup>143</sup> viene a reemplazar a la vieja Ley de 1879, que en su tiempo había supuesto un gran avance en la protección de estos derechos, pero que había quedado anticuada. En efecto, como se declara en el Preámbulo de la Ley de 1987, se trata de modernizar nuestro Derecho de la propiedad industrial y ponerlo a la altura de los tiempos. Como señala VICENT CHULIA<sup>144</sup>, y se destaca en el propio Preámbulo de la Ley, el derecho de autor ha entrado en crisis con los

---

<sup>142</sup> VICENT CHULIA, op. cit., págs. 1270 y sigs.

<sup>143</sup> Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual (BOE de 17 de noviembre), modificada luego por la Ley 20/1992, de 7 de julio (BOE de 14 de julio). La Ley fue acompañada por la Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre, de modificación del art. 534, párrafo 1 del Código Penal, relativo a los delitos en esta materia.

<sup>144</sup> Op. cit., pág. 1269.

avances tecnológicos, porque los modernos medios de difusión (televisión, etc.) y reproducción de las obras (fotocopiadoras, videos, etc.), al tiempo que han permitido por primera vez en la historia el acceso de la mayoría de los ciudadanos a la cultura (y por eso no es lícito tampoco oponerse a ellos), han abierto, sin embargo, nuevas formas de defraudación de los derechos de autor. Y la finalidad primordial de la Ley es, precisamente, incrementar la tutela de los derechos de los creadores de obras de ingenio, como luce de su Preámbulo: "que los derechos sobre las obras de creación resulten real, concreta y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias de nuestra época".

#### **4.3.- Funciones de la propiedad intelectual**

La justificación moderna de la propiedad intelectual sigue por los mismos cauces que la de la propiedad industrial. De acuerdo con la teoría de los property rights (que trata de justificar en términos económicos la atribución legal de estos derechos exclusivos, es decir, la existencia de estos monopolios legales), la atribución al autor de un derecho de exclusiva sobre la explotación de la obra se justifica ante todo como una técnica para promover la competencia en un escalón superior, en este caso, el de la creación de obras intelectuales, en definitiva como una técnica de fomento de la cultura<sup>145</sup>. Esta es también la tradición anglosajona, donde los derechos de autor se fundamentan de manera análoga a los derechos sobre las invenciones industriales, con un sentido social, como un estímulo al autor para que publique su obra y la sociedad obtenga un

---

<sup>145</sup> VICENT CHULIA, op. cit., pág. 1278.

beneficio de ello, como una técnica de fomento del progreso de la literatura y de las artes <sup>146</sup>. De ahí, también que, según la legislación estadounidense, el derecho de autor nazca con la publicación de la obra y no con la simple creación, como en la tradición continental. En cambio, la tradición continental implica una concepción más individualista del derecho de autor, cuya finalidad primera es premiar al autor, no estimular la difusión de la cultura <sup>147</sup>, y esto se refleja en puntos tales como el del nacimiento del derecho de autor por el mero hecho de la creación.

A este respecto, en cuanto a la función esencial de los derechos de autor, conviene destacar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la CE de 10 de julio de 1991, en la que el Tribunal avala la decisión de la Comisión de imponer licencias obligatorias de derechos de autor por abuso de posición dominante, por considerar que en el caso en cuestión (guías semanales de programación televisiva) el comportamiento de las empresas de televisión había ido manifiestamente más allá de lo indispensable para realizar la función esencial del derecho de autor, "que es la de asegurar la protección moral de la obra y la remuneración del esfuerzo creador" <sup>148</sup>.

Otro de los rasgos característicos de la regulación de la propiedad intelectual, que se refleja en la nueva Ley es su afán tuitivo de los intereses del autor, como la parte

---

<sup>146</sup> Carlos FERNANDEZ NOVOA, "El derecho moral de los autores", ADI, Tomo 12, años 1987/1988, págs. 22 y sigs.

<sup>147</sup> FERNANDEZ NOVOA, "El derecho moral de los autores", op. cit., pág. 22.

<sup>148</sup> Sentencia de 10 de julio de 1991, As. T- 69/89, RTE/Comisión, Rec. 1991 - 7/II, págs. 519 y sigs. (cdo. 71)

más débil, sin duda, y que menos beneficio obtiene de las enormes cifras de negocio que se mueven hoy en torno a las creaciones intelectuales. El propio Preámbulo indica que la Ley pretende alcanzar "un justo equilibrio entre las normas de Derecho necesario y el principio de autonomía de la voluntad". Esto explica el carácter irrenunciable de los beneficios que la Ley otorga al autor con motivo de la transmisión de los derechos patrimoniales (art. 55 de la Ley). Como muestra de la debilidad de la posición del autor, y la dificultad de remediarlo, la Ley ha sido recientemente modificada en determinados puntos para dotar de mayor efectividad a algunas de sus instituciones <sup>149</sup>.

#### **4.4.- Nacimiento del derecho**

La Ley de 1987 ha acabado con el viejo requisito establecido en la Ley de 1879 del registro de la obra, y ahora dispone que la propiedad intelectual nace con la creación de la misma. "La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación" (art. 1 de la Ley)

En la Ley de 1879 se exigía la inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual para gozar de los beneficios previstos en la misma (arts. 36 y sigs.). La inscripción no era propiamente constitutiva <sup>150</sup>, pero sí era una carga cuyo incumplimiento tenía graves consecuencias de tipo patrimonial para el autor (si el autor no inscribía la obra en el plazo de un año desde la publicación, cualquiera podría

---

<sup>149</sup> Ley 20/1992, de 7 de julio (BOE de 14 de julio)

<sup>150</sup> Vid., sobre este tema, BERCOVITZ, op. cit., págs. 28 y sigs.

publicarla durante los diez años siguientes, y si después seguía sin inscribirla en el plazo de otro año, pasaba definitivamente al dominio público, etc.) <sup>151</sup>. La doctrina lo había criticado muy duramente, por no existir tal carga en otros países, y por su falta de justificación <sup>152</sup>.

Teniendo en cuenta esta falta de justificación de la inscripción cuasi-obligatoria prevista por la Ley de 1879, la nueva Ley de Propiedad Industrial configura ahora la inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual de manera puramente voluntaria. No sólo no es constitutiva de la propiedad intelectual (que en realidad tampoco lo era antes), sino que tampoco representa ya una carga para el autor bajo la amenaza de pérdida de sus derechos de exclusiva. La inscripción se limita a otorgar una presunción *iuris tantum* de la existencia y titularidad de los derechos (art. 130.3 de la Ley). Esta es la única ventaja que ofrece al autor <sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> En cambio, la jurisprudencia negaba que la falta de inscripción pudiera determinar también la pérdida de los derechos morales, a efectos de exculpar del delito de plagio (Sentencia del TS de 14 de febrero de 1984, citada por BERCOVITZ, *op. cit.*, pág. 30)

<sup>152</sup> Por eje., BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho industrial*, *op. cit.*, págs. 524 y sigs., para quien era insólito que el incumplimiento de una mera carga de tipo administrativo pudiera tener tan graves consecuencias civiles.

<sup>153</sup> Antonio DELGADO PORRAS, "La gestión colectiva de los derechos de autor", en: AAVV, *Estudios sobre Derecho industrial (Homenaje a H. BAYLOS)*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pág. 216, entiende, incluso, que la presunción de titularidad que atribuye el Registro no aporta en realidad ninguna ventaja, sino más bien supone un inconveniente para la gestión colectiva de los derechos de autor, y que debería suprimirse el Registro de la Propiedad Intelectual o, al menos, transformarlo en un mero Registro administrativo.

## **II.- ENCUADRAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

### **1.- Planteamiento de la cuestión: opciones y consecuencias**

La cuestión que vamos a abordar ahora, la del encuadre constitucional de la propiedad industrial e intelectual, puede tener mayor o menor interés práctico (ya veremos que algún interés práctico sí tiene), pero en todo caso parece una cuestión de tratamiento obligado. Siendo como es la Constitución la fuente primera de nuestro ordenamiento, todas las instituciones jurídicas deben evaluarse conforme a ella. Se trata de saber si la Constitución garantiza y a qué nivel la propiedad intelectual e industrial.

¿ Hace la Constitución alguna referencia a la propiedad industrial e intelectual? y ¿ en qué sentido ?. La Constitución sólo hace una referencia explícita a estas propiedades en un contexto muy determinado, el del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para reservar al Estado la legislación sobre esta materia (art. 149.1.9 <sup>154</sup>). Esta mención constitucional de la propiedad intelectual e industrial, aunque sea en el contexto del reparto de competencias, basta para poder afirmar que la Constitución reconoce estas instituciones, que tienen un apoyo constitucional, pero no para resolver el problema de su naturaleza jurídica y de las garantías de las que las rodea.

---

<sup>154</sup> Art. 149.1 CE: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 9ª.- Legislación sobre propiedad intelectual e industrial".

¿ Qué grado de protección ofrece la Constitución a la propiedad intelectual e industrial ?. A este respecto, caben tres opciones:

1ª.- Considerar que se trata de derechos fundamentales reconocidos en el art. 20.1 CE, según el cual "Se reconocen y protegen los derechos: b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica" <sup>155</sup>

2ª.- Considerar que se trata de derechos protegidos por el art. 33.1 CE, al reconocer "el derecho a la propiedad privada"

3ª.- Considerar que se trata, en principio, de restricciones a la libertad de empresa (art. 38 CE), pero amparadas por la Constitución al establecer, como uno de los principios rectores de política social y económica, la promoción por los poderes públicos de la cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica <sup>156</sup>, y al imponer a los poderes públicos la obligación de garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38)

El nivel de garantías varía según se elija una u otra de estas opciones, de acuerdo con el art. 53 CE. Si nos inclinamos por la tesis de que se trata de derechos

---

<sup>155</sup> En este art. aún se podría ver un reconocimiento de los derechos de autor y del inventor, pero difícilmente del derecho de marcas.

<sup>156</sup> Según el art. 44 CE: "1.- Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2.- Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general".

fundamentales, su desarrollo sólo podría hacerse por Ley Orgánica, respetando su contenido esencial, y su tutela judicial podría llevarse por la vía del proceso preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales y, en última instancia, a través del recurso de amparo. Si consideramos, en cambio, que están protegidos simplemente al nivel del derecho de propiedad, para su regulación bastaría Ley ordinaria, también habría de respetarse su contenido esencial, pero las posibilidades de limitación de estos derechos por el legislador serían mayores de acuerdo con la función social de los mismos. Si, por último, entendemos que sólo están protegidos al nivel de principios rectores de la política social y económica, la libertad del legislador sería aún más amplia, pudiendo incluso llegar a reemplazarlos por otras formas sustitutivas de promoción de la cultura y de la investigación técnica.

A la vista del reconocimiento internacional y comunitario de estos derechos en su configuración actual, la hipótesis de su supresión total por el legislador parece poco verosímil. Pero puede haber cuestiones parciales que necesiten un planteamiento constitucional. Por eje.: ¿ era inconstitucional la prohibición de patentar los medicamentos ?, ¿ son inconstitucionales las licencias obligatorias en materia de patentes ?, ¿ es inconstitucional la sustitución del derecho de exclusiva por un derecho a percibir una remuneración compensatoria en el caso de reproducción para uso privado de libros (fotocopias) ?. Además, subsisten las otras diferencias apuntadas en orden a las garantías formales y judiciales. Todo ello hace interesante plantearse el fundamento constitucional de estos derechos. Por contra, resulta curioso observar que ninguna de las Leyes recientes en esta materia hace referencia expresa en su Preámbulo a la Constitución, con lo que



pasa por alto un planteamiento directo de este problema <sup>157</sup>.

## **2.- La cuestión en otros países**

Antes de ver las opiniones doctrinales y jurisprudenciales sobre esta cuestión en nuestro país, puede resultar interesante echar un vistazo al modo como se vive esta problemática en otros países. Este vistazo ha de ser forzosamente muy incompleto y selectivo, basado sólo en los datos de que dispongo.

### **2.1.- Italia**

El Tribunal Constitucional italiano, en Sentencia de 20 de marzo de 1978, declaró inconstitucional la prohibición de patentar medicamentos contenida en el art. 14 de la Ley italiana de Patentes entonces vigente, de 1939 <sup>158</sup>, por considerarla contraria al principio de igualdad, al carecer en el momento actual de una fundamentación objetiva en relación con la patentabilidad general de las invenciones industrial, y contradictoria con el mandato constitucional a los poderes públicos de promover la investigación. El Tribunal Constitucional italiano no consideró, en cambio, necesario apoyarse en el reconocimiento constitucional de la propiedad privada.

---

<sup>157</sup> Vid., la Ley de Patentes de 1986, la Ley de Propiedad intelectual de 1987 y la Ley de Marcas de 1988.

<sup>158</sup> Vid. el texto de la Sentencia, y un comentario a la misma de Giuseppe SENA, en la Revista *Giurisprudenza Commerciale*, año V, 1978 (Segunda Parte), Ed. Giuffrè, págs. 619 y sigs.

## 2.2.- Alemania

El Tribunal Constitucional alemán <sup>159</sup> ha considerado las marcas como bienes inmateriales protegidos por el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad (art. 14.1 GG <sup>160</sup>). También en la doctrina alemana hay pronunciamientos a favor de la garantía constitucional de estos derechos como derechos de propiedad. Así, por eje., en relación con la propiedad intelectual, SCHRICKER, según el cual "el derecho de autor es propiedad en el sentido del art. 14 de la Constitución alemana" <sup>161</sup>.

## 2.3.- Países latinoamericanos

Como vimos en su momento, la problemática de las patentes es muy diferente en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Estos segundos siguen preocupados por instrumentalizar las patentes al servicio del desarrollo económico nacional, y, por tanto, en mantener una regulación de las patentes más proteccionista, al estilo de la que en un principio tuvieron los países ahora desarrollados. Así, por eje., en los países latinoamericanos se ha planteado la legitimidad constitucional de distintos aspectos de la legislación de patentes, como la prohibición de las patentes de productos

---

<sup>159</sup> Sentencia de 1979. Ver Rudolf BUSSE y Joachim STARCK, *Warenzeichengesetz Kommentar*, 6ª ed., Walter de Gruyter, Berlin, 1990, pág. 26.

<sup>160</sup> El art. 14.1 de la GG, de manera muy similar a nuestro art. 33 dispone lo siguiente: "Se garantiza la propiedad privada y la herencia. Su contenido y límites serán determinados por las Leyes".

<sup>161</sup> G. SCHRICKER (dir.), *Urheberrecht. Kommentar*, Munich, 1987, en la introducción (marginal nº 12), citado por VICENT CHULIA, *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I (Vol. 2º), op. cit., pág. 1274.

farmacéuticos. Tiene interés destacar que tanto la doctrina como los tribunales de estos países, al enfrentar estos problemas, se han esforzado no tanto en discutir el carácter de derecho de propiedad de la propiedad industrial, como en resaltar la función social de la propiedad, y en particular de estas propiedades, para defender la legitimidad constitucional de ciertas restricciones a las mismas.

Así, por eje., la Corte de Apelaciones chilena rechazó en 1987 la demanda de inconstitucionalidad de la prohibición legal de las patentes de productos farmacéuticos, presentada por la empresa Pfizer, basándose en la función social de la propiedad, y justificando en concreto esta prohibición por razones de protección de la salud pública<sup>162</sup>.

La Corte Suprema de Argentina, en una Sentencia de 1970, también admitió la constitucionalidad de la prohibición de patentar medicamentos. Hay que destacar que la Constitución argentina considera expresamente los derechos del autor e inventor como propiedades, por lo que el razonamiento del Tribunal sigue en la línea de resaltar el carácter no absoluto de la propiedad<sup>163</sup>.

---

<sup>162</sup> Sentencia citada por Eduardo WHITE, "El problema de las patentes en el sector farmacéutico", *Revista de Derecho Industrial*, n° 34 a 36, 1990, pág. 365.

<sup>163</sup> Según el art. 17 de la Constitución argentina: "todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento por el término que le concede la Ley". La Sentencia a la que nos referimos es la de 21 de diciembre de 1970, asunto "American Cyanamid vs. Unifa SA", en la que la Corte Suprema declara: "El derecho reconocido por la cláusula mencionada es susceptible como todos los consagrados por la Constitución de una reglamentación razonable. No puede, pues, ser considerada inválida la disposición legal que por motivos de seguridad, moralidad o salubridad pública niega la protección concedida en términos generales por el art. 17 a las invenciones que por una u otra razón resultan perjudiciales para aquellos altos objetivos del Estado...". Vid., Salvador DARIO

### **3.- Opiniones doctrinales y jurisprudencia**

Es hora ya de ver cómo se ha planteado nuestra doctrina y jurisprudencia el problema de la fundamentación constitucional de la propiedad intelectual e industrial. Para ello repasaremos las tres opciones indicadas. Debemos advertir que el Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión todavía de pronunciarse directamente sobre esta cuestión.

#### **3.1.- La propiedad intelectual e industrial como derechos fundamentales**

La fundamentación a partir del art. 20.1 b) de la Constitución (que reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica), se ha planteado especialmente en relación con la propiedad intelectual.

En el asunto del escultor Pablo Serrano, la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por Sentencia de 9 de diciembre de 1985 <sup>164</sup>, rechazó la consideración de la propiedad intelectual (ni aun del derecho moral del autor a la integridad de la obra, que era el alegado en este caso) como derecho fundamental incluido en el art. 20.1 de la Constitución. El Tribunal Supremo distingue entre el derecho reconocido en el art. 20 y el derecho de autor, y además niega que éste sea un derecho de la personalidad: "...

---

BERGEL, "Las licencias obligatorias de patentes y el "derecho de propiedad" del inventor amparado por la Constitución nacional", Revista de Derecho Industrial, nº 39, 1991, págs. 530 y sigs.

<sup>164</sup> Ar. 6320.

lo que se consagra como fundamental es un derecho genérico e impersonal, a producir o crear obras artísticas...; cuando se produce o crea, entonces lo que se protege es el resultado, que hace surgir un derecho especial, el derecho de autor, que no es un derecho de la personalidad, porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, pues no es consustancial o esencial a la persona, en cuanto que no toda persona es autor..."

Esta Sentencia tiene un voto particular, que entiende que la protección del art. 20 de la Constitución se extiende no sólo a la ausencia de censura, sino también al propio derecho de autor, en sus dos facetas moral y patrimonial, y que, por tanto debió estimarse el recurso interpuesto por la vía de la protección de los derechos fundamentales, y, además, en sentido favorable al escultor, porque efectivamente había, a su juicio, una vulneración del derecho moral del autor <sup>165</sup>.

La doctrina ha discutido vivamente en torno a esta Sentencia, y por derivación

---

<sup>165</sup> El voto particular es del Magistrado D. Antonio Fernández Rodríguez, que, entre otras cosas señala la tendencia de los Convenios internacionales en la materia "no sólo a reconocer y proteger el derecho de libertad respecto a toda injerencia en el proceso intelectual que concluye en una objetivación literaria, artística, científica o técnica y en la difusión de ésta, sino constitucionalizando el núcleo esencial del derecho de autor a la protección de sus intereses morales y materiales". En cuanto al derecho moral del autor, lo caracteriza como el mantenimiento de "un *dominio residual* del autor sobre la obra, que le faculta en todo momento para que la obra no resulte alterada, desvirtuada, deformada, mutilada o con cualquier otra modificación que sea perjudicial al honor o reputación del autor". En el caso presente, el Magistrado entiende que la actuación de la empresa representó un "evidente desprecio de (la obra) en la unidad en que fue configurada con el consiguiente perjuicio moral".

también sobre la constitucionalidad de la Ley de 1987 <sup>166</sup>. Así, OTERO LASTRES <sup>167</sup> defiende que el art. 20 ampara el derecho de autor en su doble contenido moral y material, y lo justifica con tres clases de argumentos: la propia redacción del art. 20.1 b) (que no dice sólo reconocer, sino también proteger), los trabajos parlamentarios de elaboración de este artículo, que demuestran que el legislador constituyente sabía lo que suponía mantener ese apartado del art. 20.1, y, sobre todo, su interpretación a la luz de los Pactos Internacionales de derechos humanos.

Pero parece que la opinión mayoritaria se inclina por excluir la inclusión de la propiedad intelectual en el art. 20 de la Constitución. En este sentido Rodrigo BERCOVITZ <sup>168</sup> da una serie de argumentos, que suscribe VICENT CHULIA <sup>169</sup>, y que me parecen convincentes. En particular, los siguientes:

1.- El art. 20 protege la libertad de expresión e información, y destaca algunas de sus manifestaciones que más habían padecido bajo el régimen anterior. La referencia

---

<sup>166</sup> EL Tribunal Constitucional también conoció de este asunto, por Sentencia 35/1987, de 18 de marzo (BJC nº 72), pero no entró en el fondo del asunto, por entender que no cabe la aplicación retroactiva en grado absoluto de la Constitución que se le pedía, a un asunto ya resuelto por Sentencia firme.

<sup>167</sup> José Manuel OTERO LASTRES, "La protección constitucional del derecho de autor: análisis del artículo 20.1 b) de la Constitución española de 1978", *La Ley*, 1986, Tomo II, págs. 370 y sigs.

<sup>168</sup> Rodrigo BERCOVITZ, en: *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, op. cit., págs. 21 y sigs.

<sup>169</sup> VICENT CHULIA, *Compendio crítico...*, op. cit., págs. 1273 y sigs.

expresa a la producción y creación literaria, etc., va dirigida, pues, contra la censura.

2.- Si el constituyente hubiera querido elevar la propiedad intelectual al rango de derecho fundamental hubiera podido emplear esta expresión (como hace en el art. 149.1.9, a efectos de reparto de competencias)

3.- La atribución expresa al Estado de la competencia legislativa sobre propiedad intelectual (art. 149.1.9) hubiera sido innecesaria de haber querido considerarla como derecho fundamental, y como tal reservado su desarrollo a Ley orgánica.

4.- En contra de la ubicación al menos parcial (del derecho moral del autor) en el art. 20, BERCOVITZ esgrime el fundamento de la propiedad intelectual, que como hemos visto es una técnica de retribución al autor y de incentivo cultural, y por tanto no puede configurarse como un derecho de la personalidad (ni siquiera en su faceta moral), como se destacaba en la Sentencia del TS. Se trata de un derecho unitario, cuya ubicación constitucional debe ser también unitaria.

No debe sorprender que el peso de la discusión se haya volcado sobre la propiedad intelectual, por su connotación más personalista (derechos morales) e individualista. Pero el art. 20.1 b) también se refiere a la producción y creación técnica, con lo igualmente podría defenderse la inclusión en el mismo del derecho de patente.

Sin embargo, pocos autores parecen defenderlo <sup>170</sup>. Desde luego, al que no podría dar cobijo el art. 20.1 b) por su propia redacción es al derecho sobre las marcas.

El Tribunal Constitucional parece descartar que la propiedad industrial tenga cobijo en el art. 20.1 b) CE <sup>171</sup>. En este sentido cabe mencionar el Auto del TC nº 197/82, de 2 de junio de 1982 <sup>172</sup>, por el que inadmite un recurso de amparo por el que se pedía la tutela del derecho fundamental del art. 20.1 b) y planteado con la finalidad de obtener el procesamiento de una persona que presuntamente había cometido un delito contra la propiedad industrial. En el Auto del TC se declara que "el derecho de propiedad industrial que el recurrente intentaba defender frente a supuestas usurpaciones con la presentación de la querrela que denegó el Juzgado... no se identifica en modo alguno con la libertad de creación científica o artística que protege el art. 20.1 b) de la CE que el recurrente invoca".

En efecto, y así lo confirma su Sentencia 153/1985, de 7 noviembre, el Tribunal Constitucional, con la mayoría de la doctrina, considera el derecho del art. 20.1 b) una concreción del derecho a la libertad de expresión: "...el derecho a la producción y

---

<sup>170</sup> Lo hace, aunque sin detenerse a argumentarlo, José Antonio GOMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, pág. 19. Se limita a decir que el art. 20.1 b) CE alude implícitamente a las patentes.

<sup>171</sup> Recordemos que en su Sentencia 35/1987, de 18 de marzo (BJC nº 72), sobre el asunto Pablo Serrano no llegó a entrar en esta cuestión, al denegar el amparo por razones de inaplicabilidad retroactiva de la Constitución a conflictos anteriores ya decididos por sentencia firme.

<sup>172</sup> Jurisprudencia del Tribunal Contitucional, Tomo...., págs. 900 y sigs. (completar la referencia)



creación literaria, artística, científica y técnica, reconocido y protegido en el ap. b) (del art. 20) no es sino una concreción del derecho - también reconocido y protegido en el ap. a) del mismo - a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones".

### **3.2.- La fundamentación de la propiedad intelectual e industrial a partir de la libertad de empresa y de los principios rectores de la política social y económica**

En la doctrina defiende esta línea MASSAGUER. En un primer trabajo defendió que la fundamentación constitucional de las patentes no se encuentra en el art. 20 ni el art. 33, sino en el art. 44 (según el cual, "los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general"), basándose en la función del sistema de patentes y, particularmente, en el tenor de la exposición de motivos de la Ley de Patentes <sup>173</sup>. En otro posterior, y con referencia ya a todas las modalidades de protección de los bienes inmateriales, entiende que su protección constitucional deriva del art. 38 (reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado) y del art. 44. Su argumento fundamental consiste en la función procompetitiva que tienen todos los derechos sobre bienes inmateriales, y trae en su apoyo algunas Sentencias del TS que destacan la relación entre el principio de

---

<sup>173</sup> Para José MASSAGUER, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Bosch, Barcelona, 1989, pág. 54, la facultad de explotar la invención deriva del principio constitucional de libertad de empresa, pero, en cambio, la facultad de exclusión (la que concede la patente) sólo del art. 44.2: " El reconocimiento constitucional de la protección de las creaciones industriales... a nuestro entender no radica, como se ha pretendido, ni en el art. 20.1 b)... ni en el art. 33..., sino en el art. 44.2 de la Constitución, ..., como puede deducirse tanto de la función del sistema de patentes como, particularmente, del tenor de la propia exposición de motivos de la Ley de Patentes "

competencia económica y la protección de las creaciones industriales <sup>174</sup>.

En efecto, el Tribunal Supremo, al conocer de problemas de semejanza entre marcas, señala de manera constante la relación de la propiedad industrial con el principio constitucional de libertad de empresa. "La protección que dispensa el Registro de la Propiedad Industrial a la inventiva e innovación industrial debe orientarse desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamenta en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio que señale y distinga perfectamente los productos amparados por ellas de los similares" <sup>175</sup>.

### **3.3.- Fundamentación como derechos de propiedad**

La fundamentación más fácil de estos derechos sería quizás la que acudiera al art. 33 de la Constitución. Responde a la tradición y las propias Leyes recientes no

---

<sup>174</sup> José MASSAGUER, "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", RGD, n° 544-545, enero-febrero 1990, pág. 260.

<sup>175</sup> Vid., entre otras, las STS (Sala 3ª) de 23 de julio de 1988 (Ar. 6381) y de 23 de enero de 1991 (Ar...)

rehuyen en absoluto la consideración de estos derechos como propiedades <sup>176</sup>. Por otro lado, la consideración de las patentes y marcas como propiedades no ofrecería ya ningún reparo desde el punto de vista de su posibilidad de configuración legal, y, a la postre, de limitación, en atención a los intereses generales, pues la propiedad hace tiempo ya que perdió su carácter de derecho absoluto. Pues desde hace tiempo se acepta sin dificultad que hay una pluralidad de tipos de propiedad, conformados cada uno de ellos por el legislador con un estatuto propio de acuerdo con la naturaleza del objeto y su respectiva relevancia social <sup>177</sup>. La propia Constitución así lo indica al señalar en el art. 33.2 que "la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes".

VICENT CHULIA defiende la fundamentación constitucional de la propiedad intelectual e industrial en el art. 33 CE, en respuesta a MASSAGUER, para evitar su simple consideración como principios rectores de la política social y económica y descartar la legitimidad constitucional de una eventual sustitución de estos derechos por otras fórmulas de recompensa al autor o inventor, privándolos de su contenido esencial como derechos de explotación exclusiva. "El denominador común de estos derechos de

---

<sup>176</sup> La Ley 22/1987 lleva el título de Ley de Propiedad Intelectual; y las Leyes de Patentes y Marcas consideran ambas las patentes y marcas como objetos de derecho de propiedad, al regular su transmisión.

<sup>177</sup> Vid., al respecto, entre otros: Ramón MARTIN MATEO, "El estatuto de la propiedad inmobiliaria", RAP nº 52, 1967, págs. 101 y sigs.; Eduardo GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ RODRIGUEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo II, Civitas, Madrid, 3ª ed., 1991, págs. 154 y sigs.; Luis DIEZ-PICAZO, "Algunas reflexiones sobre el derecho de propiedad privada en la Constitución", en: *Estudios sobre la Constitución española (Homenaje al profesor García de Enterría)*, Tomo I, Civitas, Madrid, 1991, págs. 1257 y sigs.; Stefano RODOTA, *El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada*, Civitas, Madrid, 1986.

exclusiva (se refiere a todos los derechos sobre bienes inmateriales) parece ser su equiparación al derecho de propiedad; es decir, su conceptualización como derechos de propiedad no sobre bienes materiales, sino sobre bienes o creaciones inmateriales, cuya definición y protección en gran medida dependen de la configuración del legislador ordinario, pero que en su núcleo esencial, definido por el art. 33 de la Constitución, no pueden ser ignorados o reducidos a expresión simbólica por la Ley ordinaria (cfr. art. 53 CE)" <sup>178</sup>. Insiste sobre esta idea en su *Compendio*, ahora en relación con la propiedad intelectual <sup>179</sup>, con una argumentación que me parece interesante, "sin que - en el momento presente- el legislador ordinario sea libre de suprimir esta protección (sustituyéndola, por eje., por un sistema de recompensas a los autores), no porque fuera un atentado a los derechos morales, honor y libertad de creación, sino porque la sociedad civilizada considera aquellas creaciones como bienes susceptibles de apropiación, con igual o mayor razón -ética y funcional- que los bienes materiales".

#### **4.- Opinión personal**

A mi juicio no hay una contraposición rotunda entre la invocación del art. 33, del art. 38 o del art. 44 (recordemos, por eje., que el Tribunal Constitucional italiano invocó un artículo de la Constitución italiana equivalente para declara la

---

<sup>178</sup> Vid. VICENT CHULIA, en el Prólogo al libro de MASSAGUER, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, op. cit., pág. 25, y en controversia con el autor del libro. Y añade: "... Creemos, pues, que tanto la facultad positiva de explotación (de la patente) como la de prohibición tienen su apoyo en la Constitución, y no sólo la primera, como parece sugerir el Dr. Massaguer, siquiera la facultad de exclusión o prohibición sólo se adquiera como consecuencia de la concesión de la patente".

<sup>179</sup> *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I (Vol. 2º), pág. 1274.

inconstitucionalidad de la prohibición de patentar medicamentos). Todos los derechos sobre inmateriales cumplen en mayor o menor medida la doble función de hacer justicia con el esfuerzo de su creador y satisfacer los intereses públicos de fomento de la cultura, la tecnología o la transparencia del mercado, y todos ellos se adecúan a los mecanismos de una economía de mercado (la rentabilidad de la creación dependerá de la respuesta del mercado). Por otro lado, escojamos uno u otro fundamento en todo caso está clara la capacidad de conformación legal de los mismos. Incluso la propiedad es un concepto tan moldeable que apenas pone límites a esta capacidad.

Una cosa es la eliminación completa de estos derechos, que podría ser inconstitucional, aunque poco verosímil, y otra todo lo demás. Por eje., la posible inconstitucionalidad de una determinada prohibición de patentar (sabemos, por eje., que sigue habiendo invenciones no patentables) no podría basarse en que la Constitución reconoce un derecho de exclusiva general sobre todos los bienes inmateriales, sino en la posible quiebra del principio de igualdad. Por otro lado, en determinados casos el derecho de exclusiva se puede sustituir por otro tipo de recompensa sin que se atente contra el contenido esencial del derecho (por eje. en el caso de las fotocopias de libros)

Por último cabe indicar que la problemática actual de estos derechos reside muchas veces más en la ineficacia de la protección que en las posibilidades de abuso en contra del interés general <sup>180</sup>, con lo que más que una actitud defensiva se necesita un reforzamiento de la protección.

---

<sup>180</sup> Citar Información de 23.10.94: la patente no vale para nada.

### **III.- ORGANIZACION PUBLICA AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **1.- Reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas**

El reparto de competencias en materia de propiedad industrial entre el Estado y las Comunidades Autónomas es, en apariencia, simple. La Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva para la "legislación sobre propiedad intelectual e industrial". En consecuencia, las Comunidades Autónomas, primero las de autonomía inicial plena <sup>181</sup> y ahora todas <sup>182</sup>, han asumido en esta materia competencias de ejecución de la legislación estatal. Así pues, sobre esta materia al Estado le corresponde la función legislativa y a las Comunidades Autónomas la función ejecutiva o de aplicación administrativa de dicha legislación.

Sin embargo, las Leyes recientes que han regulado las distintas modalidades de propiedad industrial no parecen respetar este reparto de competencias, pues mantienen

---

<sup>181</sup> Vid., por eje., el art. 33.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según el cual "Corresponde a la Generalitat Valenciana la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 2) Propiedad intelectual e industrial".

<sup>182</sup> Cumplido el proceso de ampliación de competencias de las Comunidades de autonomía gradual, una de las competencias nuevas que han adquirido es precisamente la de ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad industrial e intelectual. Vid., el art. 4, letras h) e i) de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la Constitución (BOE de 24 de diciembre). Y, luego, las Leyes Orgánicas de Reforma de los Estatutos de Autonomía de estas Comunidades, por las que se incorporan estas competencias a sus Estatutos, por ejemplo, la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, BOE de 25 de marzo (nuevo art. 37.1, puntos 11 y 12 del Estatuto)

también las funciones ejecutivas íntegramente en manos del Estado. En efecto, las principales funciones administrativas en materia de propiedad industrial son las que tradicionalmente han correspondido al Registro de la Propiedad Industrial (hoy, Oficina de Marcas y Patentes), y estas Leyes se las siguen atribuyendo.

El Registro de la Propiedad Industrial ha sido tradicionalmente un Registro central y único, con sede en Madrid, y los servicios periféricos del Ministerio de Industria apenas tenían cometidos en esta materia. Pues bien, una vez instauradas las Comunidades Autónomas, sólo se les transfirieron (a las de mayor nivel de autonomía, las que habían asumido competencias de ejecución en materia de propiedad industrial) estos escasos cometidos que venían desempeñando los servicios periféricos del Ministerio de Industria en la materia <sup>183</sup>, y esto siguen siendo, más o menos, los que les reconocen las nuevas Leyes sobre propiedad industrial.

En concreto, en materia de patentes, las Comunidades Autónomas sólo tienen atribuida competencia:

a) Para recibir las solicitudes de patente y modelos de utilidad, es decir como

---

<sup>183</sup> Respecto de la Comunidad Valenciana, en principio, el Real Decreto 2595/82, de 24 de julio, de traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de industria y energía (BOE de 18 de octubre), no traspasó ninguna competencia en la materia, pues seguía reservando a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía la función de expedición de certificados de puesta en práctica de patentes (punto C b) 7 del Anexo I del Real Decreto). Posteriormente, el Real Decreto 1047/84, de 11 de abril, de ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados en materia de industria, etc. (BOE de 2 de junio) realizó el traspaso de las funciones y servicios de esta Dirección Provincial relativos a la materia de propiedad industrial (punto B) I.3 del Anexo I del Real Decreto)

lugar de presentación de las instancias. Y esto aún sólo en el caso de que "tengan reconocida la competencia correspondiente", y de manera indistinta con las Direcciones Provinciales de Industria <sup>184</sup>.

b) Para expedir los certificados oficiales (voluntarios) de explotación de las patentes <sup>185</sup>.

Y en materia de signos distintivos, para recibir las solicitudes de registro de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento. En este caso, con carácter excluyente de los servicios periféricos del Ministerio de Industria <sup>186</sup>.

Es claro que estas exiguas funciones no satisfacen la competencia ejecutiva (en principio, plena) que tienen asumida las Comunidades Autónomas en la materia. De hecho, las Comunidades catalana y vasca han presentado un recurso de inconstitucionalidad por esta razón contra la Ley de Marcas (no así, en cambio, por lo

---

<sup>184</sup> Art. 21.5 de la Ley de Patentes, y art. 2.1 de su Reglamento de ejecución. La expresión "cuando tengan reconocida la competencia correspondiente" es un tanto extraña. Lo lógico es interpretarla en el sentido de cuando hayan asumido competencias en materia de propiedad industrial (hoy todas las Comunidades Autónomas, como hemos visto). Me he enterado de que en la Comunidad Valenciana las Direcciones Territoriales de la Consellería de Industria no recogen las solicitudes de patente, lo que me ha sorprendido mucho, aunque quizás tenga algo que ver con esa extraña redacción (o quizás se trata de un problema interno de la Comunidad, ver los Decretos del Consell en esta materia)

<sup>185</sup> Art. 84.1 de la Ley de Patentes, y 37.1 de su Reglamento de ejecución.

<sup>186</sup> Arts. 15.3 y 75.2 de la Ley de Marcas. Jesús GOMEZ MONTERO, "Función y actividades del Registro de la Propiedad Industrial de España", RGD nº 549, 1990, pág. 4543 llama la atención sobre esta diferencia con respecto a la presentación de las solicitudes de patentes.



que conozco, contra la Ley de patentes), pendiente todavía de resolución <sup>187</sup>. En su recurso, la Comunidad catalana <sup>188</sup> no pone en cuestión la necesidad y conveniencia de un Registro central (sí, en cambio, al parecer la vasca <sup>189</sup>, pero exige una mayor descentralización de funciones, en concreto que se le reconozca la competencia para tramitar los expedientes de registro de marcas, sin perjuicio de la decisión final por la Oficina de Marcas y Patentes.

A mi juicio, no hay razones constitucionales, ni siquiera de índole práctica, para oponerse a ello (aunque quizás convenga estudiar la cuestión después más detenidamente). Procesos semejantes de descentralización los ha aceptado el Estado en el caso del Registro de la propiedad intelectual y en el de la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria.

## **2.- La Oficina Española de Patentes y Marcas**

Las principales funciones de la Administración pública (estatal) en materia de propiedad industrial corresponden a la Oficina Española de Patentes y Marcas (nueva

---

<sup>187</sup> Vid. Jesús GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., pág. 4542.

<sup>188</sup> Vid. el excelente Dictamen n° 154 del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, previo a la interposición del recurso (Ponente Sr. Antoni Bayona), publicado en la Colección de Dictámenes de dicho Consell, Año 1989, págs. 7 y sigs.

<sup>189</sup> Jesús GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4542 y sigs., quien se muestra contrario a las pretensiones, por supuesto de la Comunidad vasca, y aun también, creo, de la catalana.

denominación del tradicional Registro de la Propiedad Industrial <sup>190</sup>), que es un Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Energía <sup>191</sup>. Ello sin perjuicio de ciertas competencias que corresponden al propio Gobierno <sup>192</sup>, de las exiguas funciones que hemos visto corresponden a los servicios provinciales del Ministerio de Industria y Energía o a las Comunidades Autónomas, y de las competencias del Ministerio de Agricultura en relación con el sector particular de las obtenciones vegetales. En todos los países existe un organismo similar de parecidas características al nuestro.

Por eso conviene adentrarse ahora en el estudio de este organismo público. En primer lugar veremos sus antecedentes, para pasar luego a examinar, ya de acuerdo con la regulación actual, su naturaleza, organización y funciones <sup>193</sup>.

## **2.1.- Antecedentes y regulación actual**

Teóricamente es posible diferenciar la concesión de los derechos de propiedad

---

<sup>190</sup> La nueva denominación parte de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE de 23 de julio), disposición adicional primera.

<sup>191</sup> En concreto, actualmente, a través de la Secretaría de Estado de Industria. Vid. el art. 2.4 del Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio, de estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 2 de julio)

<sup>192</sup> Como la concesión de licencias obligatorias de patentes por necesidades de la exportación o por motivos de interés público (arts. 88 y 90 de la Ley de Patentes)

<sup>193</sup> Vid., al respecto, como base de la exposición que sigue (aunque necesariamente con las actualizaciones correspondientes), el excelente trabajo de José Antonio GOMEZ SEGADE, "EL Registro de la Propiedad Industrial en España", ADI 1975, págs. 83 y sigs.

industrial y el registro o archivo de esas concesiones. Aunque la actual Oficina, como el anterior Registro de la Propiedad Industrial, cumple ambas funciones, los órganos que los antecedieron sólo cumplían, como veremos, la segunda. La existencia de un Registro de la Propiedad Industrial, en este segundo sentido simplemente de archivo, es tan vieja como la propia legislación postrevolucionaria que generaliza la concesión de patentes y marcas, porque efectivamente responde a una necesidad o conveniencia evidentes, particularmente en el caso de las patentes <sup>194</sup>. El Registro de los derechos de propiedad industrial, tanto en el caso de las patentes como en el de los signos distintivos, tiene, en primer lugar, una finalidad similar a la de otros Registros de derechos privados, que es la otorgar una mayor seguridad al tráfico jurídico, mediante la publicidad y los efectos (presunciones de veracidad) derivados de la inscripción <sup>195</sup>. Además, en el caso de las patentes, el Registro resulta imprescindible para hacer efectiva una de las finalidades esenciales del sistema de patentes, que es, como sabemos, la conservación y difusión de la tecnología patentada, para bien de la sociedad. Por todo ello, la institución del Registro de la Propiedad Industrial tiene una vigencia universal, bajo moldes, además, muy similares.

El antecedente primero de la actual Oficina fue el Real Conservatorio de Artes, creado por Real Orden de 18 de agosto de 1824, a raíz de nuestra primera regulación

---

<sup>194</sup> Vid. José Antonio GOMEZ SEGADÉ, "El Registro de la Propiedad Industrial en España", op. cit., págs. 85 y sigs.

<sup>195</sup> Aunque luego tendremos que estudiar las similitudes y diferencias con los efectos derivados de la inscripción en otros Registros de derechos privados, como el de la Propiedad, el Registro Civil y el Registro Mercantil.

sobre patentes (Real Decreto de 1820) <sup>196</sup>, dependiente del Ministerio de Fomento, y encargado del archivo y divulgación de las patentes, no de su concesión. Con la primera regulación de marcas, por Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, el Real Conservatorio recibió también funciones a este campo, limitadas en principio a la emisión de dictamen previo a la expedición del certificado de marca, que era competencia de los Gobernadores civiles, y al archivo y publicidad de las marcas. La Ley de Patentes de 1878 le atribuye además competencia para la tramitación de las solicitudes de patente, aunque no todavía para su concesión.

El Real Conservatorio de Artes fue suprimido en 1887 y sus funciones pasaron a la Dirección de Patentes, Marcas e Industria del Ministerio de Fomento, y un año después al Negociado de Patentes y Marcas adscrito a la Secretaría de dicho Ministerio.

El Registro de la Propiedad Industrial fue creado por la Ley de Propiedad Industrial de 1902, como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (con las categorías actuales, simple órgano del Ministerio sin personalidad jurídica propia), y con funciones similares a las que había desempeñado el Real Conservatorio. El Registro tramitaba los expedientes y expedía los certificados, pero la concesión de los derechos seguía reservada al Ministro o, por delegación del mismo, al Director General de Agricultura, Industria y Comercio <sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup> Vid. sobre todos estos antecedentes, y de manera detallada, GOMEZ SEGADE, "El Registro de la Propiedad Industrial en España", op. cit., págs. 88 y sigs.

<sup>197</sup> La organización del Registro venía detallada en el Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto de 12 de junio de 1903, luego sustituido por uno nuevo, aprobado por Decreto de 15 de enero de 1924.

El Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 mantiene la naturaleza del Registro como órgano sin personalidad jurídica propia, dependiente del Ministerio de Economía Nacional (más tarde del de Industria), pero encargado no sólo ya de la tramitación, sino también de la resolución de las solicitudes de concesión de patentes y signos distintivos.

El cambio trascendental en la organización del Registro de la Propiedad Industrial se va a producir con una Ley de 2 de mayo de 1975 <sup>198</sup>, que lo transforma en un Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Industria, naturaleza jurídica que sigue teniendo hasta el día de hoy. Con esta transformación se pretendió revitalizar el Registro, que venía arrastrando desde antiguo graves fallos de funcionamiento (considerable atraso en la resolución de expedientes, escasez de personal, déficit presupuestario constante). Se le dota, pues, de la autonomía de gestión propia de un Organismo Autónomo para mejorar su funcionamiento, y, al tiempo, se revisa el importe de las tasas para lograr la autofinanciación del organismo.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (nueva denominación del Registro tras la Ley de Industria de 1992 <sup>199</sup>) sigue siendo un Organismo Autónomo, adscrito ahora al Ministerio de Industria y Energía <sup>200</sup>, y regido en sus aspectos organizativos

---

<sup>198</sup> Ley 17/75, de 2 de mayo, de creación del Organismo Autónomo "Registro de la Propiedad Industrial" (BOE de 5 de mayo)

<sup>199</sup> Disposición adicional primera de la Ley de Industria.

<sup>200</sup> A través de la Secretaría de Estado de Industria.

por la Ley de 1975 y el Reglamento Orgánico de 1977 <sup>201</sup>, con sus modificaciones posteriores <sup>202</sup>, y en los aspectos funcionales por las distintas Leyes sustantivas en materia de propiedad industrial (Ley de Patentes, Ley de Marcas, etc.), con las últimas reformas para adaptar los procedimientos a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992 <sup>203</sup>.

## **2.2.- Naturaleza y caracteres de la Oficina**

La caracterización que hizo en 1975 GOMEZ SEGADE <sup>204</sup> sigue siendo válida en estos momentos, con las pertinentes puntualizaciones. En efecto, la Oficina es (1) un Organismo Autónomo, (2) con funciones puramente administrativas (y no jurisdiccionales) y (3) central y único.

---

<sup>201</sup> Reglamento Organico del Registro (hoy Oficina), aprobado por Real Decreto 2573/77, de 17 de junio (BOE de 14 de octubre)

<sup>202</sup> La disposición adicional primera de la Ley de Industria de 1992 modifica el art. 4 de la Ley 17/1975 (Consejo de Dirección de la Oficina); y el Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero (BOE de 27 de febrero) modifica determinados artículos del Reglamento Orgánico de 1977 (para adecuarlo a la Ley de Industria y a la Ley 30/1992)

<sup>203</sup> Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuación a la Ley 30/1992 de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial (BOE de 8 de abril)

<sup>204</sup> GOMEZ SEGADE, "El Registro de la Propiedad Industrial en España", op. cit., págs. 99 y sigs.; vid. también sobre este tema: Jesús GOMEZ MONTERO, "Función y actividades del Registro de la Propiedad Industrial en España", RGD nº 549, 1990, págs. 4538 y sigs.

### 2.2.1.- Organismo autónomo

En efecto, la Oficina es un Organismo Autónomo, y, además, un Organismo Autónomo de corte clásico, es decir, Entidad de Derecho público regida en su actuación íntegramente por normas administrativas (no sólo en el ejercicio de sus funciones características, sino también en temas instrumentales como personal y medios). Así se deduce de su Ley fundacional, que no la excepciona del régimen normal de los Organismos Autónomos, establecido en la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958<sup>205</sup>, y que tampoco ha sido modificada posteriormente en estos aspectos<sup>206</sup>. Desde el punto de vista presupuestario (y aunque la Ley del 75 lógicamente no diga nada, por ser anterior a la Ley General Presupuestaria de 1977 -hoy la de 1988- que introdujo esta clasificación<sup>207</sup>), se trata de un Organismo Autónomo de carácter administrativo<sup>208</sup>.

La transformación del Registro en Organismo Autónomo se justificó, en su momento, por distintas razones: homologación con las Oficinas análogas de otros países,

---

<sup>205</sup> Según el art. 1.3 de la Ley 17/75: "La organización, la actividad y el funcionamiento del Organismo se ajustarán a las disposiciones del Título I de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, y a las especiales establecidas por la presente Ley". Y los arts. 7 y 8 y sigs. que también remiten a esta Ley en materia de personal y medios económicos.

<sup>206</sup> Actualmente son muy frecuentes los Organismos Autónomos (especialmente los de carácter comercial, industrial, financiero o análogo) sometidos parcialmente (en materias instrumentales, de personal, contratación, etc.) al Derecho privado.

<sup>207</sup> Art. 4.1 de la Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (BOE de 29 de septiembre)

<sup>208</sup> Vid. la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (Tomo la referencia del libro *El Presupuesto para 1994*, Ministerio de Economía y Hacienda, 1994, pág. 258)

alejarse la gestión de influencias políticas, contar con un personal propio especializado, autofinanciación, etc. Los resultados de esta autonomía, en general han sido buenos <sup>209</sup>. Ante todo, se trata de un organismo rentable, que, con el importe de las tasas por solicitud y mantenimiento de los derechos, no sólo se autofinancia, sino que genera un superávit en favor del Estado. Además, se ha incrementado de manera notable su personal y el grado de especialización del mismo <sup>210</sup>. De todas formas, parece que la falta de personal especializado, en número suficiente para atender el creciente número y complejidad de las funciones que tiene encomendadas, sigue siendo el problema principal de funcionamiento del Organismo <sup>211</sup>.

### **2.2.2.- Organismo administrativo y con funciones puramente administrativas**

Efectivamente, la Oficina es un organismo con funciones exclusivamente administrativas, no jurisdiccionales. Hoy no podría tenerlas (por el principio de unidad y exclusividad jurisdiccional consagrado en la Constitución), pero tampoco las tuvo nunca el Registro de la Propiedad Industrial, a diferencia de otros países.

En efecto, la Oficina de Patentes alemana (el *Deutsche Patentamt*) tuvo durante mucho tiempo la naturaleza de una jurisdicción especial, que sólo fue puesta en cuestión

---

<sup>209</sup> Vid. GOMEZ MONTERO, "FUNción y actividades...", op. cit., págs. 4539 y sigs.

<sup>210</sup> De 175 personas en plantilla en 1975 se ha pasado a 430 (127 titulados medios o superiores) en 1989. Vid. GOMEZ MONTERO, op. cit., pág. 4540.

<sup>211</sup> Según conversación con Alberto CASADO CERVIÑO, Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.



bastantes años después de la promulgación de la Constitución de 1949 (GG) <sup>212</sup>. El Reichspatentamt (1877-1949) y luego el Deutsche Patentamt (1949-) eran los órganos encargados no sólo de resolver las solicitudes de patentes y marcas, sino también de conocer los recursos contra estas resoluciones, a través de las Cámaras de recursos, y sin posibilidad de recurso posterior ante los Tribunales de Justicia (salva la competencia de los Tribunales civiles en los asuntos por violación de los derechos de propiedad industrial). Esta imposibilidad de recurso contra las decisiones de la Patentamt ante verdaderos Tribunales terminó con una Sentencia del Tribunal Federal Administrativo (Bundesverwaltungsgericht) de 1959, a raíz de la cual se creó el Tribunal Federal de Patentes (*Bundespatentgericht*) en 1961, quedando desde entonces el Patentamt limitado a una función meramente administrativa y no jurisdiccional <sup>213 214</sup>.

En cambio, en nuestro país, las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial siempre han sido impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa <sup>215</sup>.

---

<sup>212</sup> Se ha ocupado de este tema: Francisco SOSA WAGNER, *Jurisdicciones administrativas especiales*, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, 1977, págs. 54 y sigs.

<sup>213</sup> Vid. el libro: Bundespatentgericht (hrsg.), *25 Jahre Bundespatentgericht (Festschrift)*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1986, y, en particular, los trabajos de: Albrecht KRIEGER, "Die Errichtung des Bundespatentgerichts vor 25 Jahren", págs. 31 y sigs.; y de Gerhard HERBST, "Das Bundespatentamt als Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit", págs. 47 y sigs.

<sup>214</sup> Más tarde estudiaremos el encuadramiento del Bundespatentgericht dentro del Poder Judicial alemán, y las consecuencias que ello tiene sobre la calificación de la actividad de la Oficina de Patentes alemana.

<sup>215</sup> Vid., el art. 15 EPI: "Contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial podrán los interesados interponer el recurso contencioso-administrativo..."; y ahora: el art. 3 de la Ley de Patentes: "... éstos (los actos administrativos regulados en la presente Ley) podrán ser recurridos de conformidad con lo dispuesto en la Ley

### 2.2.3.- Organismo central (estatal) y único

Como ya hemos indicado, la Oficina Española es un organismo de la Administración Central del Estado, con sede en Madrid, y único para todo el territorio nacional (como lo ha sido tradicionalmente el Registro de la Propiedad Industrial), que, además, centraliza prácticamente todas las funciones administrativas en materia de propiedad industrial. Las Comunidades Autónomas sólo están habilitadas para expedir los certificados de explotación de las patentes y como buzones para la presentación de las solicitudes.

También hemos visto antes que las competencias de ejecución asumidas por las Comunidades Autónomas en materia de propiedad industrial parecen habilitarlas, sin duda (al menos, a aquellas que lo deseen), para desempeñar un papel de mayor relevancia en esta materia, que podría consistir, al menos, en la tramitación de los expedientes o incluso llegar a la propia resolución de los mismos <sup>216</sup>.

GOMEZ SEGADE <sup>217</sup>, en su momento, y ahora también GOMEZ MONTERO <sup>218</sup>, argumentan contra la descentralización de la Oficina en España, por coherencia

---

reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa"; y, en iguales términos, la disposición adicional segunda de la Ley de Marcas.

<sup>216</sup> Como sabemos, las Comunidades catalana y vasca han presentado por estos motivos un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Marcas (sólo contra la Ley de marcas)

<sup>217</sup> "El Registro de la Propiedad Industrial en España", op. cit., pág. 104.

<sup>218</sup> "Función y actividades...", op. cit., págs. 4542 y sigs.

con lo que ocurre en otros países de estructura descentralizada (USA, Alemania, etc.), donde sólo hay una Oficina, y por exigencias del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Sin embargo, entiendo que el Convenio de París no se opone a la descentralización <sup>219</sup>. Según el art. 12.1 del Convenio: " Cada país se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de... (las distintas modalidades de propiedad industrial)". Tiene que haber, pues, una oficina central, pero no necesariamente única, sino coordinada con otras posibles oficinas territoriales. Este es el modelo que se ha seguido en nuestro país en materia de propiedad intelectual, rectificando la decisión inicial de la Ley del 87, y nada se opone, a mi juicio, a reproducirlo en materia de propiedad industrial. Si algunas Comunidades con medios para ello montaran sus propias Oficinas, coordinadas siempre con la Oficina Española, esto podría descargar de trabajo a la Oficina Española y agilizar a la postre la tramitación de los expedientes.

## **2.3.- Estructura de la Oficina**

### **2.3.1.- Organización**

La organización de la Oficina se mantiene en los términos en que fue diseñada por la Ley del 75 y el Reglamento orgánico del 77, aunque hay que tener en cuenta algunas modificaciones recientes. Los órganos básicos de la Oficina son <sup>220</sup>: (1) El

---

<sup>219</sup> En este sentido, el Dictamen antes citado del Consell Consultiu de la Generalitat catalana, págs. 24 y sigs.

<sup>220</sup> Art. 3 de la Ley 17/75.

Consejo de Dirección, (2) el Director de la Oficina, (3) la Secretaría General, y (4) los Departamentos.

El Consejo de Dirección es el órgano supremo de gobierno de la Oficina, y le corresponden las más amplias funciones de dirección y control de gestión de la misma<sup>221</sup>. Estas funciones se detallan en el Reglamento Orgánico e incluyen la definición de la política de la Oficina, la aprobación del anteproyecto de presupuesto, etc.<sup>222</sup>. Esta integrado por un Presidente, designado por el Ministro de Industria y Energía, y por una serie de vocales (12, según el Reglamento Orgánico, al que se remite la determinación de los mismos), en su mayoría miembros de la propia Oficina (el Director y el Secretario General) o representantes de los distintos Ministerios interesados, también designados por él (pero se supone que sólo a efectos formales)<sup>223</sup>. En definitiva, se trata de un órgano puramente estatal, sin participación de las Comunidades Autónomas, y escasamente representativo de los sectores sociales afectados (tan sólo un vocal en representación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y otro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas)<sup>224</sup>.

---

<sup>221</sup> Art. 4.1 de la Ley 17/75 (sólo retocado en cuanto al nombre del Organismo por la disp. ad. 1ª de la Ley de Industria)

<sup>222</sup> Art. 11 del Reglamento Orgánico (en la redacción dada por el Real Decreto 305/1993). No se trata, pues, de un órgano de recursos, ni meramente consultivo, que fueron otras opciones barajadas en su momento, vid. GOMEZ SEGADE, "El Registro...", op. cit., págs. 105 y sigs.

<sup>223</sup> Art. 4 de la Ley 17/75 (en la redacción dada por la Ley de Industria) y art. 8 del Reglamento Orgánico (en la redacción dada por el Real Decreto 305/1993)

<sup>224</sup> En contra de lo aparentemente pretendido por la Ley del 75 (art. 4.2): "Las funciones, composición y número de vocales del Consejo se establecerán en el correspondiente Reglamento Orgánico, atendiendo a la adecuada representación de todas

El Director de la Oficina es el órgano ejecutivo. Su nombramiento se hace por Decreto, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, y ha de tratarse de un titulado superior con reconocida competencia en el campo de la Administración Pública o de la Propiedad Industrial <sup>225</sup>.

La Secretaría General tiene a su cargo los servicios de carácter general y administrativo del Organismo <sup>226</sup>.

Los Departamentos son los órganos de trabajo de nivel superior del Organismo, y son cuatro: (1) de Patentes y Modelos, (2) de Signos Distintivos, (3) de Información Tecnológica (que tiene a su cargo el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial), y (4) de Estudios y Relaciones Internacionales <sup>227</sup>.

El organigrama de la Oficina se completa con otras unidades dependientes directamente del Director, como el Servicio de Informática <sup>228</sup> y el Servicio de Recursos <sup>229</sup>, y con la Asesoría Jurídica <sup>230</sup>.

---

las Entidades y sectores interesados". En la nueva redacción de este art. por la disp ad. 1ª de la Ley de Industria se sustituye, significativamente, la palabra "sectores" por "organismos".

<sup>225</sup> Art. 5 de la Ley 17/1975 y 13 del Reglamento Orgánico.

<sup>226</sup> Art. 18 del Reglamento Orgánico.

<sup>227</sup> Art. 27 del Reglamento Orgánico.

<sup>228</sup> Art. 45 del Reglamento Orgánico.

<sup>229</sup> Art. 17.

### 2.3.2.- Medios personales y económicos

Este tema ya lo hemos tratado anteriormente. Nada que añadir sobre los medios personales. En cuanto a los medios económicos, también hemos indicado que la Oficina es un organismo rentable, que se autofinancia con el importe de las tasas que percibe e incluso tiene un superávit que transfiere al Estado <sup>231</sup>.

El tema de la financiación fue uno de los más importantes al abordarse la reforma del Registro en 1975, pues su déficit anual superaba los treinta millones de pesetas. Se elevó entonces de manera notable el importe de las tasas, no sólo para garantizar la autofinanciación del Registro, sino también como medida disuasoria frente a las patentes y marcas solicitadas u obtenidas con fines obstruccionistas <sup>232</sup>.

Dentro de los medios económicos de la Oficina hay que distinguir entre las tasas por servicios obligatorios (adquisición y defensa de derechos, mantenimiento y transmisión de derechos y otros servicios), y los precios públicos por servicios de solicitud voluntaria (suscripción al BOPI y adquisición de otras publicaciones, reproducción de fondos documentales, acceso a las bases de datos, servicios documentales

---

<sup>230</sup> Art. 43.

<sup>231</sup> GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., pág. 4539. Sin embargo, me pregunto si este superávit no va en contra de lo dispuesto por la nueva Ley de Tasas y Precios públicos, según la cual el importe de las tasas no puede exceder del coste del servicio (salvo que el superávit sea generado por los precios públicos u otros ingresos de la Oficina)

<sup>232</sup> GOMEZ SEGADÉ, "El registro...", op. cit., págs. 113 y sigs.

para información tecnológica y otros servicios) <sup>233</sup>. El importe de las tasas se actualiza anualmente por las Leyes de Presupuestos <sup>234</sup>, mientras que el de los precios públicos se actualiza por Orden Ministerial <sup>235</sup>.

## **2.4.- Funciones de la Oficina**

Como hemos indicado anteriormente, prácticamente todas las intervenciones administrativas en materia de propiedad industrial se canalizan a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El art. 2 de la Ley 17/75, de creación del Organismo Autónomo hace una relación de las funciones de la Oficina, que sigue siendo válida en términos generales <sup>236</sup>. En primer lugar, se señala el alcance general de sus funciones, para pasar después a enumeración de las más importantes: "El Registro de la Propiedad Industrial (la Oficina) tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde en materia de propiedad industrial, conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor <sup>237</sup>, y será el instrumento de la política tecnológica

---

<sup>233</sup> De acuerdo con los arts. 8 y sigs. de la Ley 17/1975, y la nueva Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Régimen Jurídico de Tasas y Precios Públicos.

<sup>234</sup> Disposición final segunda, apartado 2 de la Ley de Marcas: "En las Leyes de Presupuestos de cada año podrán modificarse los tipos tributarios de las tasas por servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial".

<sup>235</sup> Vid. la Orden del Ministerio de Industria de 12 de noviembre de 1992, que autoriza los precios de determinadas actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas (BOE de 21 de noviembre)

<sup>236</sup> Además, este art. de la Ley no se ha modificado.

<sup>237</sup> Esta afirmación sigue siendo válida en general, salvo aquellas competencias que en materia de patentes se atribuyen al Gobierno (ciertas licencias obligatorias) o a las Comunidades Autónomas (certificados de explotación), como ya hemos indicado.

en este campo <sup>238</sup>, atribuyéndosele de manera especial:..." funciones de: (1) protección registral <sup>239</sup>, (2) difusión tecnológica <sup>240</sup>, (3) aplicación de convenios internacionales, (4) promoción de la propiedad industrial, (5) asesoramiento y (6) cualesquier otras funciones que le asigne la legislación <sup>241</sup>.

Esta descripción de funciones sigue siendo, como decíamos, válida en términos generales, y como vemos no se agota con las de intervención en los derechos de propiedad industrial, aunque éstas sean las más importantes. No obstante, aunque la enunciación general de las funciones de la Ley 17/1975 siga siendo válida, es claro que estas funciones, especialmente la primera, han de concretarse con arreglo a lo dispuesto por la legislación sustantiva sobre propiedad industrial, y, en este sentido, las nuevas Leyes en la materia han traído consigo cambios importantes. Los cambios han sido especialmente significativos en materia de invenciones industriales. En primer lugar, la Ley de Patentes intensifica la intervención administrativa en este campo <sup>242</sup>, y, en

---

<sup>238</sup> Esta segunda atribución general no creo que esté tan desarrollada. Habría que contrastarla con lo dispuesto en la Ley de Industria.

<sup>239</sup> "Las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial - invenciones, creaciones de forma y signos distintivos-, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación".

<sup>240</sup> "Difundir eficazmente de forma periódica la información tecnológica objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo de publicaciones especiales que parezcan aconsejables".

<sup>241</sup> Vid. el análisis que hace de este precepto GOMEZ SEGADÉ, "El Registro de la Propiedad Industrial en España", op. cit., págs. 115 y sigs.

<sup>242</sup> GOMEZ SEGADÉ, *La Ley de Patentes y modelos de utilidad*, op. cit., págs. 42 y sigs., habla de un excesivo protagonismo del Registro de la Propiedad Industrial, aunque luego veremos si puede compartirse o no esta afirmación.



segundo lugar, y como consecuencia de la adhesión coetánea a determinados Convenios Internacionales (especialmente el de la patente europea), ha habido también un cambio en la importancia relativa de las distintas funciones de la Oficina, en beneficio de los servicios de difusión tecnológica y en detrimento de la función clásica de concesión de patentes nacionales <sup>243</sup>. En general la Oficina tiene ahora un mayor volumen de trabajo, lo cual ha implicar también un incremento de medios personales y materiales. Así lo indica el Preámbulo de la Ley de Patentes: "La importancia de las funciones que la Ley atribuye al Registro de la Propiedad Industrial exigirá un especial dinamismo en la actuación futura de este Organismo, que requerirá nuevos medios materiales, humanos y financieros para la implantación del informe sobre el estado de la técnica y en su día del examen previo".

A continuación vamos a estudiar los dos principales tipos de actividades de la Oficina, la intervención en los derechos de propiedad industrial y la difusión tecnológica. La primera la podemos calificar, en general, como una actividad de garantía, y la segunda, como una actividad de prestación <sup>244</sup>. En particular, en cuanto a la primera interesa ahora concretar las intervenciones, destacar los cambios habidos con las recientes Leyes en la materia, y deslindar las competencias administrativas de las correspondientes a los Tribunales civiles, dejando para después el análisis detallado de cada una de estas intervenciones en particular.

---

<sup>243</sup> GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4565 y sigs.

<sup>244</sup> Vid. estas categorías en: Ramón MARTIN MATEO, *Manual de Derecho Administrativo*, 16<sup>a</sup> ed., Trivium, Madrid, 1994, págs. 449 y sigs.

### **2.4.1.- Potestades administrativas**

Como decíamos, a la Oficina corresponde el ejercicio de la mayor parte de las potestades administrativas sobre la propiedad industrial. A esta función se refiere el n<sup>o</sup> 1 del art. 2 de la Ley 17/75, cuando señala que se atribuyen al Registro: "Las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial - invenciones, creaciones de forma y signos distintivos-, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación". Con GOMEZ SEGADE <sup>245</sup> cabe distinguir aquí tres tipos de actividades: de concesión de los derechos, de control y vigilancia de los mismos, y una actividad puramente registral. No obstante, la formulación de la Ley del 75 es demasiado blanda para expresar la intensidad actual de tales potestades, de acuerdo con las nuevas Leyes en la materia.

#### **A) Concesión de los derechos**

En primer lugar, corresponde a la Oficina la tramitación y concesión de las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial. Como señala GOMEZ SEGADE <sup>246</sup>, conviene distinguir entre el acto administrativo de concesión, y la

---

<sup>245</sup> "El Registro...", op. cit., págs. 115 y sigs.

<sup>246</sup> "El Registro de la Propiedad Industrial en Españas", op. cit., págs. 117 y sigs.

inscripción material en el Registro a efectos de publicidad <sup>247</sup>. La inscripción no afecta al nacimiento del derecho, sino sólo a su publicidad.

#### **a) Concesión de patentes y modelos de utilidad**

En relación con las patentes, las tareas de la Oficina han adquirido mayor complejidad, dado que ha cambiado el sistema de concesión de patentes. De entre todos los requisitos de patentabilidad, antes, el Registro sólo examinaba las prohibiciones de patentar y la suficiencia de la descripción <sup>248</sup>. Ahora, en cambio, se ha introducido un doble sistema de concesión. Un primer procedimiento general (que una vez pasado ya el periodo transitorio es de aplicación general a todas las solicitudes <sup>249</sup>), en el que, además de examinar los requisitos formales, la Oficina emite un informe sobre el estado de la técnica (referido a los requisitos de novedad y actividad inventiva), que no condiciona la concesión de la patente, pero que puede llevar al solicitante a desistir del

---

<sup>247</sup> La Ley de Patentes sí distingue, al referirse reiteradamente, por un lado, a la concesión, y en alguna ocasión a la inscripción (por eje., en los arts. 43 y 79, o en el art. 120, para la inscripción de las patentes secretas en un registro secreto). En cambio, no la Ley de Marcas, pues en lugar de hablar de concesión de marcas habla de registro de marcas. La distinción queda clara, no obstante en los Reglamentos de las Leyes, donde se regulan detalladamente el Registro de Patentes (arts. 49 y sigs. del Reglamento de la Ley de Patentes) y el Registro de Marcas (arts. 30 y sigs. del Reglamento de la Ley de Marcas)

<sup>248</sup> Arts. 61 EPI: "Las patentes se concederán sin previo examen de novedad ni utilidad"; y 62 EPI: "Las solicitudes de patentes serán objeto de un examen de forma, que realizará la Sección de Patentes, cuyo informe se limitará a la patentabilidad y excepciones del art. 48, y a la suficiencia de la descripción..."

<sup>249</sup> Disposición transitoria 4ª de la Ley de Patentes, que establecía un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley para implantarlo.

procedimiento <sup>250</sup>. Y un segundo procedimiento de concesión con examen previo de los requisitos de novedad y actividad inventiva <sup>251</sup>, que sólo será de aplicación a aquellos sectores de la técnica que se determinen por Real Decreto (aún no se ha decidido su aplicación a ninguno) <sup>252</sup>

Estos nuevos sistemas de concesión (en particular, la introducción del informe sobre el estado de la técnica) implican un reto importante por la necesidad de incrementar los medios materiales y especialmente los medios personales de la Oficina <sup>253</sup>. Frente a opiniones más escépticas <sup>254</sup>, parece que el Estado y la Oficina están respondiendo bien a este reto. Prueba de ello es que la Oficina Española ha sido designada recientemente (en septiembre de 1993) por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) como administración encargada de búsqueda internacional dentro del Tratado PCT (sólo siete Oficinas en todo el mundo gozan de este estatuto) <sup>255</sup>.

---

<sup>250</sup> Arts. 30 y sigs. de la Ley de Patentes.

<sup>251</sup> Arts. 39 y sigs. de la Ley.

<sup>252</sup> Disposición transitoria 5ª de la Ley de Patentes.

<sup>253</sup> Como subraya el propio Preámbulo de la Ley de Patentes, y GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4547 y sigs.

<sup>254</sup> GOMEZ SEGADÉ, *La Ley de Patentes...*, op. cit., págs. 36 y sigs., duda de la conveniencia y viabilidad de estos nuevos sistemas de concesión, dado que requieren de unos medios personales y materiales muy superiores a los que tiene la Oficina en la actualidad, y cuestionan la deseable división del trabajo resultante de nuestra adhesión al Convenio de la Patente Europea.

<sup>255</sup> Boletín de Noticias del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), nº 21, septiembre 1993, pág. 7 (se nos ha otorgado un plazo de tres años para completar los requisitos de la Regla 36 PCT: un número mínimo de 100 empleados con plena dedicación y cualificaciones técnicas suficientes para efectuar las búsquedas)

La adhesión al Convenio de la Patente Europea en 1986 ha traído consigo una disminución de las solicitudes de patentes nacionales, sustituidas parcialmente por solicitudes de patentes europeas con designación de España. Así, por ejemplo, en 1984 se presentaron un total de 10.700 solicitudes de patentes (todas ellas, claro está, de patente nacional); en 1986 (una vez adheridos ya al Convenio) se presentaron un total de 14.367 solicitudes (10.230 de patente nacional y 4.137 de patente europea); en 1989, un total de 30.030 (de las cuales sólo 4.405 fueron de patente nacional, y el resto, 25.625, de patente europea con designación de España) <sup>256</sup>. Esta tendencia sigue en aumento, y así en 1991, de un total de 32.731, sólo 2.902 fueron de patente nacional, en cambio, 26.675 fueron vía patente europea y 3.154 vía PCT (adhesión en 1989) <sup>257</sup>. Otras consecuencias derivadas de la adhesión a estos Convenios internacionales son: un incremento global de las solicitudes de patentes con efectos en España (como queda reflejado en las cifras anteriores), y un incremento porcentual de las solicitudes de patentes de origen extranjero <sup>258</sup>.

Los datos relativos a las solicitudes de patentes europeas también nos dan una medida del estado de la actividad inventiva en nuestro país, que no es excesivamente satisfactorio. Así, en cuanto a los países designados en las solicitudes, el nuestro ocupa el décimo lugar (por eje., en 1989, frente a las 55.435 solicitudes que designaron

---

<sup>256</sup> Vid. estos y otros datos estadísticos muy interesantes aportados, en: GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", 1990, op. cit., págs. 4553 y sigs.

<sup>257</sup> GOMEZ MONTERO, "Actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de protección registral (1987-1991)", ADI 1992, págs. 775 y sigs.

<sup>258</sup> En 1984, el 85,70% de las solicitudes eran de origen extranjero, y en 1989, el 92,65%. Vid. GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., pág. 4553.

Alemania, que ocupa el primer lugar, sólo 25.625 designaron España <sup>259</sup>), y en cuanto al país de origen de los solicitantes, en duodécimo, pero con diferencias absolutas muchos mayores (por eje., en 1991, frente a las 14.991 de estadounidenses, que ocupan el primer lugar, sólo 234 de españoles <sup>260</sup>). Con datos aún más recientes, en 1993: de un total de 56.966 solicitudes, sólo 261 fueron de origen español (un 0,46%), y de un total de 36.667 patentes concedidas, sólo 82 (un 0,22%) <sup>261</sup>.

En cuanto a los modelos de utilidad, la reducción del plazo de protección (de veinte a diez años) ha provocado un descenso del número de solicitudes, especialmente las de origen extranjero. Las solicitudes de certificados de modelos de utilidad siguen siendo mayoritariamente españolas <sup>262</sup>.

#### **b) Concesión de signos distintivos**

A diferencia del caso de las patentes, el procedimiento de concesión de las marcas y demás signos distintos no ha sufrido grandes cambios con la nueva Ley de marcas (pues

---

<sup>259</sup> GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4554 y sigs.

<sup>260</sup> GOMEZ MONTERO, "Actividad de la Oficina...", op. cit., pág. 779.

<sup>261</sup> Datos tomados del *Anual Report (1993)* de la Oficina Europea de Patentes. Por eje., en cuanto al número de solicitudes nos vemos superados por países como Holanda (2.152, 3,78%), Bélgica (661, 1,16%) o Dinamarca (342, 0,60%), y a enorme distancia de otros como Alemania (10.999, 19,31%), Francia (4.331, 7,60%) o Gran Bretaña (3.113, 5,46%)

<sup>262</sup> Así, de un total de 6.160 solicitudes en 1984 (4.819 españolas, 78,23%, y 1.341 extranjeras, 21,77%), se ha pasado a sólo 3.896 en 1989 (3.518 españolas, 90,29%, y 378 extranjeras, 9,71%). GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., pág. 4553.

ya era tradicional en nuestro Derecho el examen de oficio de las prohibiciones absolutas y relativas). Lo que se viene produciendo en los últimos años (no sólo a raíz de la nueva Ley de Marcas del 88) es un incremento considerable del número de solicitudes de marcas nacionales (solicitadas en su mayoría por españoles) <sup>263</sup>, aunque con tendencia a la baja desde 1990 <sup>264</sup>. La aplicación del Reglamento de la marca comunitaria producirá seguramente una reducción de las solicitudes de marcas nacionales.

### **B) Control y vigilancia del ejercicio de los derechos**

Tanto en el caso de las patentes como en el de las marcas, la intervención administrativa fundamental tiene lugar para el nacimiento de los derechos. Una vez concedidas las patentes y las marcas, la Administración queda en un segundo plano. Los derechos concedidos son derechos privados, que se explotan y transmiten mediante contratos de Derecho privado, sin que sea necesario obtener una autorización administrativa, y se defienden como cualesquier otros derechos privados, mediante acciones civiles y penales.

Ahora bien, la presencia administrativa no desaparece por completo, pues al

---

<sup>263</sup> Así, por eje.: en 1984, 34.738 solicitudes (88,55% de españoles, y 11,45% de extranjeros), y en 1989, 76.789 (86,66% de españoles, y 11,44% de extranjeros). El cuadro de solicitudes de signos distintivos en 1989 (hasta un total de 98.354), se completa del siguiente modo: 12.587 de marcas internacionales, 5.520 de nombres comerciales y 3.458 de rótulos de establecimiento. GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", págs. 4558 y sigs.

<sup>264</sup> 67.090 solicitudes en 1991, frente a las 76.789 en 1989. GOMEZ MONTERO, "Actividad de la Oficina...", op. cit., págs. 780 y sigs.

tratarse de derechos funcionalizados, con una función social que cumplir, y, por tanto sujetos al cumplimiento de una serie de cargas, la Ley otorga a la Administración pública una función de control y vigilancia del cumplimiento de tales cargas (aunque no exclusiva, sino repartida con los Tribunales civiles). Se trata de las actividades administrativas que la Ley 17/1975 denomina encaminadas al mantenimiento de la protección registral <sup>265</sup>. Este tipo de intervenciones administrativas son más intensas en el caso de las patentes que en el de las marcas, debido a que la función social de las patentes es más acusada, las cargas del titular de la patente mayores, y en definitiva a que hay un interesamiento público mayor en el ejercicio privado de las patentes que en el de las marcas.

#### **a) Patentes**

Las solicitudes de patentes y las patentes concedidas funcionan en el tráfico jurídico como derechos de propiedad, y pueden ser objeto de transmisión, licencias contractuales y de constitución de derechos reales sobre las mismas (usufructo, hipoteca mobiliaria) <sup>266</sup>. Se trata de negocios jurídicos privados, regulados por la Ley de Patentes y demás normas civiles, y que no requieren autorización administrativa. Por tanto, como decíamos, una vez concedida la patente, su explotación se produce básicamente por cauces civiles. Ahora bien, hay varios tipos de intervención administrativa en la explotación de las patentes:

---

<sup>265</sup> Vid. GOMEZ SEGADE, "El Registro...", op. cit., págs. 116 y sigs.

<sup>266</sup> arts. 74 y sigs. de la Ley.



1.- Una primera de tipo registral clásico. Todos los actos de explotación, tanto voluntarios como necesarios, deben ser inscritos en el Registro de Patentes, sin lo cual no surtirán efectos frente a terceros de buena fe. Para su inscripción, los actos han de constar en documento público, y la Oficina tiene un poder de calificación de la legalidad, validez y eficacia de los mismos <sup>267</sup>.

2.- Intermediación en la contratación. El titular de la patente puede utilizar la Oficina como vehículo para encontrar personas dispuestas a explotarla (se trata de los ofrecimientos de licencias de pleno Derecho <sup>268</sup>). Por otro lado, se prevé también una intervención mediadora de la Oficina, a solicitud del interesado, previa a la concesión de licencias obligatorias y para conseguir una licencia contractual <sup>269</sup>.

3.- Tasas por mantenimiento. Una carga común a todos los derechos de propiedad industrial es el pago de unas tasas por mantenimiento de los derechos, anuales en el caso de las patentes <sup>270</sup>. La falta de pago de las tasas de mantenimiento constituye una causa de caducidad de las patentes, que debe ser apreciada de oficio por la Oficina <sup>271</sup>.

4.- Carga de explotación de las patentes y concesión de licencias obligatorias.

---

<sup>267</sup> Art. 79 de la Ley.

<sup>268</sup> Arts. 81 y sigs. En caso de falta de pacto entre las partes, la Oficina fijará el importe de la compensación a pagar por el licenciataria (art. 82.3)

<sup>269</sup> Arts. 91 y sigs.

<sup>270</sup> Art. 161 Ley de Patentes.

<sup>271</sup> Art. 116 de la Ley de Patentes.

Tanto bajo el EPI como con la nueva Ley de Patentes, el titular de la patente tiene la obligación (la carga) de explotar la invención patentada dentro de un plazo desde la concesión (tres años). Pero ha variado la forma de control del cumplimiento de esta obligación, y, en consecuencia, también el volumen de actividad administrativa por este motivo. Para evitar la caducidad de la patente por falta de explotación, antes era necesario presentar ante el Registro un certificado de explotación expedido por los Servicios provinciales del Ministerio de Industria o, en su defecto, hacer a través del Registro un ofrecimiento público de licencias de explotación y renovarlo anualmente<sup>272</sup>. Ahora, la solicitud y presentación ante la Oficina de certificados de explotación es facultativa <sup>273</sup>. Por otro lado, la falta o insuficiencia de explotación no da lugar a la caducidad de la patente, sino a la concesión por la Oficina de licencias obligatorias <sup>274</sup>. Para evitar la concesión de licencias obligatorias, el titular de la patente también puede hacer a través de la Oficina un ofrecimiento de licencias de pleno Derecho <sup>275</sup>. Como acredita estadísticamente GOMEZ MONTERO, el nuevo régimen de la obligación de explotar ha producido un descenso en el volumen de la actividad administrativa <sup>276</sup>.

---

<sup>272</sup> Arts. 84 y 89 del EPI.

<sup>273</sup> Art. 84 Ley de Patentes.

<sup>274</sup> Art. 86 de la Ley de Patentes.

<sup>275</sup> arts. 81 y sigs.

<sup>276</sup> "Función y actividades...", op. cit., págs. 4550 y sigs. En 1984 (EPI), por eje, hubo: 5.600 ofrecimientos de licencias de explotación y 33.955 renovaciones anuales. En 1989, sólo se inscribieron 500 certificados de explotación, y sólo hubo 155 ofrecimientos de licencias de pleno Derecho (ninguna todavía inscrita sobre los ofrecimientos de ese año o de los anteriores). Por otro lado, desde la entrada en vigor de la Ley sólo ha habido 21 solicitudes de licencias obligatorias (por falta de explotación)

La concesión de licencias obligatorias es la muestra máxima de la subordinación de los intereses del titular de la patente a otros intereses generales superiores. La Ley prevé cuatro causas de sometimiento de las patentes a un régimen de licencias obligatorias. Dos de ellas no necesitan ulterior concreción (la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, y el caso de dependencia entre patentes), pero las otras dos han de ser apreciadas por el Gobierno en cada caso (necesidades de la exportación y existencia de motivos de interés público)

En cualquiera de los casos, la concesión de las licencias obligatorias es competencia de la Oficina de Patentes y Marcas, y no de los Tribunales civiles <sup>277</sup>. También corresponde a la Oficina declarar la caducidad de la patente, si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria <sup>278</sup>.

5.- Potestad de expropiación forzosa. Otra muestra de la presencia mayor de los intereses públicos en el caso de las patentes es que la Ley de Patentes prevé expresamente la posibilidad de expropiación forzosa de las mismas. La declaración de utilidad pública o interés social ha de hacerse por Ley, la expropiación puede hacerse en favor del Estado

---

y la Oficina no ha concedido ninguna.

<sup>277</sup> Esto es criticado por GOMEZ SEGADE, op. cit., pág. 43, sobre todo respecto de las licencias obligatorias por dependencia de patentes.

<sup>278</sup> Art. 116.

o para el dominio público, y ha de seguirse el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa <sup>279</sup>.

## **b) Marcas**

En el caso de las marcas, la intervención administrativa durante la vigencia de los derechos se plasma en los siguientes tipos de intervenciones:

1.- De tipo registral. Al igual que en el caso de las patentes, las cesiones, licencias de marcas y demás derechos sobre las mismas han de inscribirse en el Registro de Marcas y publicarse en el BOPI para que surtan efectos frente a terceros <sup>280</sup>.

2.- Tasas por mantenimiento. Como decíamos, es una carga común a todos los derechos de propiedad industrial, que en el caso de las marcas son quinquenales <sup>281</sup>. La falta de pago de las tasas de mantenimiento es una causa de caducidad de las marcas, que debe ser apreciada de oficio por la Oficina <sup>282</sup>.

3.- La renovación de las marcas. Las marcas tienen, en principio una duración temporal de diez años, pero pueden renovarse indefinidamente por periodos ulteriores

---

<sup>279</sup> Art. 73 de la Ley de Patentes.

<sup>280</sup> Arts. 41 y sigs. de la Ley de Marcas.

<sup>281</sup> Art. 6 de la Ley de Marcas.

<sup>282</sup> Art. 51 de la Ley de Marcas.

de diez años <sup>283</sup>.

4.- Control del cumplimiento de la carga de utilización. El titular de una marca registrada está obligado a utilizarla en el plazo de cinco años desde la publicación de su concesión <sup>284</sup>, y la falta de utilización implica la caducidad de la misma <sup>285</sup>. Ahora bien, la declaración de caducidad de la marca por falta de uso es una competencia atribuida a los Tribunales civiles y no a la Administración. No obstante, la Oficina ejerce también un control del cumplimiento de esta carga con motivo de las solicitudes de renovación, ya que una de las novedades de la nueva Ley de Marcas es la exigencia de acompañar a la solicitud de renovación una declaración de uso en documento público<sup>286287</sup>.

### **C) Función registral**

Todas las vicisitudes del procedimiento de concesión de patentes y marcas y posteriores a la concesión tienen constancia registral en los Registros de Patentes y Marcas, regulados por los respectivos Reglamentos de las Leyes. Los Registros son

---

<sup>283</sup> Art. 5.

<sup>284</sup> Art. 4 de la Ley.

<sup>285</sup> Art. 53.

<sup>286</sup> Art. 7 de la Ley.

<sup>287</sup> Esta nueva obligación puede provocar un descenso de las solicitudes de renovación, pero que sólo podrá apreciarse cuando hayan pasado ya diez años desde la entrada en vigor de la Ley. GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4556 y sigs.

públicos, y de sus asientos se pueden expedir certificaciones.

#### **2.4.2.- Colaboración con los Tribunales ordinarios**

La intervención administrativa se ciñe, pues, básicamente a la concesión de los derechos y vigilancia del cumplimiento por los titulares de las cargas impuestas por las Leyes (mantenimiento de la protección registral). De este modo, la Oficina tiene la potestad de apreciar de oficio las distintas causas de caducidad de las patentes y marcas previstas por las Leyes (por expiración del plazo de las patentes o falta de renovación de las marcas, por falta de pago de las tasas de mantenimiento, por renuncia de los titulares, y, en el caso de las patentes, por falta de explotación de la invención en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria), con una sola excepción: la caducidad de las marcas por falta de uso, que ha de ser declarada por los Tribunales civiles <sup>288</sup>.

Todos los actos administrativos dictados por la Oficina en ejercicio de sus potestades administrativas (la concesión de las patentes y marcas, pero también los demás: concesión de licencias obligatorias, declaraciones de caducidad, etc.) son recurribles en vía contencioso-administrativa <sup>289</sup>. Lógicamente, la revisión en vía contencioso-administrativa de la concesión de patentes ha de limitarse a los aspectos de procedimiento y a los requisitos de patentabilidad que son objeto de examen por la

---

<sup>288</sup> Arts. 116 y sigs. de la Ley de Patentes y arts. 51 y sigs. de la Ley de Marcas.

<sup>289</sup> Art. 3 de la Ley de Patentes, y disposición adicional segunda de la Ley de Marcas.

Oficina <sup>290</sup>.

Ahora bien, vamos a reseñar ahora algunas potestades de las que carece la Oficina.

En primer lugar, la Oficina carece de potestad para proteger al titular de la patente o de la marca frente a las violaciones de sus derechos por terceros. Esta tutela la habrán de buscar ante los Tribunales civiles o penales <sup>291</sup>.

En segundo lugar, la Oficina carece de potestad para revisar de oficio por razones de legalidad sus actos declarativos de derechos, es decir para declarar la nulidad o anular las patentes y marcas concedidas. La Oficina (y tras ella la Jurisdicción contencioso-administrativa) puede revisar la legalidad de sus concesiones a instancia de parte, es decir, por la vía del recurso administrativo, pero carece de la potestad de revisión de oficio prevista con carácter general en la Ley de Procedimiento Administrativo. La declaración de nulidad de patentes y marcas es competencia de los Tribunales civiles <sup>292</sup>. No obstante, la Oficina está legitimada para pedir ante los Tribunales civiles la declaración de nulidad de patentes y marcas <sup>293</sup>. Aunque no es exactamente lo mismo (porque no hay declaración de lesividad, ni la impugnación se hace en vía contencioso-

---

<sup>290</sup> Arts. 47 y sigs. de la Ley de Patentes.

<sup>291</sup> Arts. 62 y sigs. de la Ley de Patentes, y arts. 35 y sigs. de la Ley de Marcas.

<sup>292</sup> Arts. 112 y sigs. de la Ley de Patentes, y arts. 47 y sigs. de la Ley de Marcas.

<sup>293</sup> Art. 113 de la Ley de Patentes, y art. 56 de la Ley de Marcas.

administrativa), esta situación recuerda de alguna manera al proceso de lesividad, a aquellos casos en los que la Administración carece de potestad para revisar de oficio sus propios actos declarativos de derechos y debe solicitar su anulación de los Tribunales.

En realidad, lo que regula la Ley es la nulidad (civil) de las patentes y marcas, en cuanto derechos civiles, y no la nulidad de los actos administrativos de concesión, que no es exactamente lo mismo, aunque las causas se solapen parcialmente. La prueba de que la Ley no se está refiriendo a la nulidad de los actos administrativos es que no incluye como causa de nulidad los vicios del procedimiento administrativo de concesión. Quizás se podría sostener la aplicación del régimen general de revisión de oficio de los actos administrativos para los vicios de procedimiento, a pesar de la falta de previsión expresa, en base a la declaración general de aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo <sup>294</sup>. Lo que sería más difícil de sostener es la aplicabilidad de las reglas de la revisión de oficio a los vicios de fondo del acto administrativo de concesión, dado que estos se solapan con las causas de nulidad de los derechos, y la declaración de nulidad de los derechos está regulada expresamente en el sentido antes indicado.

Ciertamente el solapamiento no es completo, pues hay causas de nulidad de los derechos que no lo son de los actos administrativos, porque no han sido objeto de examen por la Oficina. Singularmente, los requisitos subjetivos para obtener la patente o la

---

<sup>294</sup> Art. 3 de la Ley de Patentes, y disposición adicional primera de la Ley de Marcas.



marca. Las concesiones se realizan sin perjuicio de tercero <sup>295</sup>. Por eso la falta de derecho a obtener la patente o la marca es una causa de nulidad del derecho concedido, pero no del acto administrativo, y lógicamente debe discutirse en vía civil. Ahora bien, la falta de los requisitos objetivos que son objeto de examen por la Oficina (por eje., en el caso de las patentes, las prohibiciones de patentar o la falta de descripción suficiente, y en el de las marcas, las prohibiciones absolutas y relativas de registro), constituyen al mismo tiempo causas de nulidad de los actos administrativos y de los derechos. Y la nulidad por estas causas puede apreciada tanto por la Administración en vía de recurso administrativo y, posteriormente por los Tribunales de lo contencioso-administrativo, como por los Tribunales civiles a través de la acción de nulidad.

En este sentido, la regulación de la Ley de Patentes es más acertada, pues evita un doble pronunciamiento sobre la misma cuestión. Según el art. 113.4 de la Ley de Patentes: "No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa". En cambio, la Ley de Marcas no dice nada parecido, con lo que cabe, por eje., que los Tribunales de lo contencioso-administrativo desestimen un recurso contra el registro de una marca por no apreciar semejanza capaz de inducir a confusión con otra ya registrada, y posteriormente los Tribunales civiles anulen esa marca por sí apreciarla.

---

<sup>295</sup> Art. 37.2 de la Ley de Patentes, y art. 3 de la Ley de Marcas.

Hasta aquí la distribución de funciones entre la Administración (la Oficina) y la Justicia civil, y la división entre materia contencioso-administrativa y civil. Pero, además, la nueva Ley de Patentes ha previsto dos formas de colaboración de la Oficina con los Tribunales civiles, valoradas de forma positiva por unos <sup>296</sup>, y negativa por otros, como un exceso de administrativización de la materia <sup>297</sup>. Son las siguientes:

1.- La conciliación previa ante la Oficina en materia de titularidad de invenciones laborales <sup>298</sup>.

2.- Asesoramiento de la Oficina al Juez en los litigios sobre patentes. Este asesoramiento es facultativo para el Juez, salvo en el caso de juicios de nulidad de patentes, donde la petición de informe a la Oficina es obligatoria <sup>299</sup>. GOMEZ SEGADE <sup>300</sup> censura el carácter preceptivo del informe, por entender que será mera reiteración de datos ya obrantes en el expediente, pero, a mi juicio, tiene razón GOMEZ MONTERO <sup>301</sup> al señalar la utilidad del mismo, pues el informe sobre el estado de la técnica no implica un pronunciamiento de la Oficina sobre las cuestiones (técnicas) que normalmente se discutirán en estas causas de nulidad (la novedad y actividad

---

<sup>296</sup> GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4549 y sigs.

<sup>297</sup> GOMEZ SEGADE, *La Ley de Patentes...*, op. cit., págs. 42 y sigs.

<sup>298</sup> Arts. 140 a 142 de la Ley de Patentes. GOMEZ SEGADE, op. cit., pág. 44, señala que en Francia esta Comisión de Conciliación está presidida por un Juez y no por un experto de la Oficina, como aquí.

<sup>299</sup> Art. 128 de la Ley de Patentes.

<sup>300</sup> Op. cit., págs. 43 y sigs.

<sup>301</sup> Op. cit., pág. 4550.

inventiva)

### **2.4.3.- Servicios de información tecnológica**

Otra de las funciones que asigna la Ley 17/75 a la Oficina es la de "difundir eficazmente de forma periódica la información tecnológica objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo de publicaciones especiales que parezcan aconsejables" (art. 2.2)

Esta función es especialmente importante en el caso de las invenciones industriales, ya que uno de los fines esenciales del sistema de patentes consiste, como ya sabemos, en la conservación y difusión de la tecnología patentada.

Los servicios de información tecnológica de la Oficina han experimentado un desarrollo considerable en los últimos años, por la aplicación de los medios informáticos<sup>302</sup>. En realidad, los servicios de información tecnológica de la Oficina cumplen una doble función: una primera, puramente instrumental de la función de garantía, para dar publicidad a las actuaciones administrativas necesitadas de ella, y otra adicional, con sustantividad propia, en el caso de las invenciones industriales, para cumplir con esa función especial del sistema de patentes, que podríamos calificar como un servicio público bibliotecario en el ámbito de la tecnología.

Los servicios de información tecnológica que ofrece la Oficina, cuyos precios

---

<sup>302</sup> Vid. sobre esta cuestión, especialmente, GOMEZ MONTERO, "Función y actividades...", op. cit., págs. 4559 y sigs.

están fijados por Orden Ministerial <sup>303</sup>, son de las siguientes clases <sup>304</sup>: (1) suscripción o compra de publicaciones (BOPI y otras); (2) reproducción de fondos documentales; (3) acceso a bases de datos; y (4) servicios documentales para información tecnológica (emisión de informes)

#### **2.4.4.- Otras funciones**

La Ley 17/1975 (art. 2) atribuye también a la Oficina funciones de promoción de la propiedad industrial (nº 4), de informe de proyectos de Ley o de reglamentos en la materia (nº 5) y cualesquiera otras que le atribuya la legislación (nº 6). En este último sentido, GOMEZ SEGADE entiende que debería llevar el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología (creado en 1973) <sup>305</sup>.

### **3.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**

En un campo particular de las invenciones industriales, el de las obtenciones vegetales, las competencias administrativas corresponden no a la Oficina Española de Marcas y Patentes, sino al Ministerio de Agricultura.

La obtención de nuevas variedades vegetales tiene una protección especial, que

---

<sup>303</sup> Vid...

<sup>304</sup> Vid. una relación exhaustiva y actualizada de los mismos, en el folleto: *Catálogo de Servicios de Información tecnológica*, editado por la propia Oficina, Madrid, 1992.

<sup>305</sup> "El Registro...", op. cit., pág. 126.

no es la común de las patentes, sino la que se concede a través de los títulos de obtención vegetal.

A nivel internacional, la protección de las obtenciones vegetales está regulada en el Convenio de París de 2 de diciembre de 1961 para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por el que se crea la Unión del mismo nombre <sup>306</sup>. La legislación española en la materia se contiene en la Ley de 1975 de protección de las obtenciones vegetales <sup>307</sup> y su Reglamento de desarrollo de 1977 <sup>308</sup>. La aplicación de estas disposiciones a cada género, especie o grupo de especies se determina y desarrolla, luego, por medio de Ordenes Ministeriales <sup>309</sup>. Recientemente, la Comunidad ha aprobado un Reglamento

---

<sup>306</sup> Este Convenio de 1961 ha sido revisado posteriormente en tres ocasiones. Primero por el Acta Adicional de 10 de noviembre de 1972. España se adhirió conjuntamente al Convenio y al Acta Adicional por Instrumento de 21 de marzo de 1980 (BOE de 9 de junio). La segunda revisión data de 1978, que no ha sido firmada por nuestro país. Y la tercera de 1991, que sí ha sido firmada, pero todavía no ratificada por nuestro país. La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales cuenta en la actualidad con 25 países miembros. Agradezco éstas y casi todas las informaciones que se contienen en este apartado a D. José M<sup>a</sup> Elena, del Instituto de Semillas y Plantas de Vivero, tal vez la máxima autoridad española en la materia y persona amable y generosa donde las haya.

<sup>307</sup> Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de las obtenciones vegetales (BOE de 14 de marzo)

<sup>308</sup> Reglamento General sobre Protección de Obtenciones Vegetales, aprobado por Real Decreto 1674/1977, de 10 de junio (BOE de 11 de julio)

<sup>309</sup> Disposición final 2<sup>a</sup> de la Ley y art. 9.2 del Reglamento. La primera fue la Orden de 16 de noviembre de 1978 (BOE de 25 de noviembre), relativa a la protección de nuevas obtenciones de trigo, cebada, avena, arroz, patata, rosas y clavel (BOE de 25 de noviembre). Hasta el momento se han publicado 8 ó 9 OM, que cubren unas 32 especies (no todo el reino vegetal)

relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales <sup>310</sup>. Así pues, y de modo similar a las marcas, a partir de ahora coexistirán títulos nacionales y comunitarios.

### **3.1.- Reparto de competencias**

El Organismo encargado de la protección de las obtenciones vegetales es el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero <sup>311</sup> (ver si sigue siendo Instituto)<sup>312</sup>. Sin embargo, en materia de concesión de los títulos, y a diferencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el INSPV sólo tiene funciones de tramitación y propuesta, ya que la concesión de los títulos ha de hacerse por Orden Ministerial <sup>313</sup>. Por lo demás, el Instituto tiene funciones análogas a las de la Oficina en este sector específico de las obtenciones vegetales. Así: la emisión de los títulos, la llevanza del Registro de Variedades Protegidas, la publicación del Boletín del Registro, etc.

Como en el caso de las demás modalidades de propiedad industrial, la competencias administrativas en materia de protección de las obtenciones vegetales son

---

<sup>310</sup> Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE N° L 227, de 1.9.94). Se está estudiando la posibilidad de que la sede la de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales prevista en el Reglamento sea también Alicante, para hacerla coincidir con la sede de la Oficina de Marcas.

<sup>311</sup> Regulado por la Ley 11/1971, de 30 de marzo, que regula la producción de semillas y plantas de vivero (BOE de 1 abril). Se trata de un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura.

<sup>312</sup> Arts. 15 y sigs. de la Ley 12/1975 y arts. 15 y sigs. del Reglamento.

<sup>313</sup> Art. 8 de la Ley 12/1975.

ejercidas por el Estado, pero se están aplicando fórmulas de cooperación con determinadas Comunidades Autónomas, en virtud de las cuales éstas se encargan del desarrollo de determinadas tareas administrativas <sup>314</sup>.

### **3.2.- Potestades administrativas**

La regulación de las obtenciones vegetales sigue, en general, las pautas de la legislación en materia de patentes. Ahora bien, conviene indicar las especialidades que tiene la intervención administrativa en este campo, que, como ahora comprobaremos, es más intensa que en el campo de las invenciones industriales en general.

#### **A) Concesión de los títulos de obtención vegetal**

Como hemos señalado la concesión corresponde al Ministro de Agricultura, mediante Orden Ministerial, pero la tramitación del expediente y la propuesta de concesión al Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.

Como especialidad del procedimiento de concesión frente al de las patentes cabe señalar que en el caso de las obtenciones vegetales desde el principio se estableció la

---

<sup>314</sup> Vid., por eje., el Convenio de Cooperación suscrito para la realización de proyectos de plantas de vivero entre la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de la Comunidad Valenciana, de 12 de junio de 1993 (publicado por Resolución de la Dirección General de 13 de diciembre de 1993, BOE de 4 de febrero de 1994). Por este Convenio, el Instituto Valenciano se encarga, entre otras tareas, de la realización del examen previo a la concesión del título sobre la novedad, homogeneidad y estabilidad de la obtención.

necesidad de examen previo de los requisitos objetivos del título, en concreto de la novedad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal <sup>315</sup>. Es decir, el título sólo se concede previo un examen de campo de estos requisitos de carácter técnico <sup>316</sup>, lo cual se traduce lógicamente en una tramitación administrativa más larga <sup>317</sup>.

Otra peculiaridad del procedimiento de concesión es que la concesión tiene inicialmente carácter provisional, y contra ella se puede presentar reclamación de las previstas en el art. 121 de la vieja Ley de Procedimiento. Una vez resuelta esta reclamación o, en todo caso, pasados dos años, la concesión pasa a ser definitiva, y contra ella cabe interponer recurso administrativo y contencioso-administrativo <sup>318</sup>.

Los derechos, limitaciones y cargas de titular son similares a los del titular de una patente. Como las patentes, los títulos de obtención vegetal confieren un derecho de exclusiva de duración limitada (variable según las especies, que es determinada por las OM y que oscila entre quince y veinte años). Determinados usos de la obtención no

---

<sup>315</sup> Art. 4 de la Ley 12/1975.

<sup>316</sup> Ya hemos visto, que estos estudios se han concertado con la Comunidad Valenciana.

<sup>317</sup> Así, la duración mínima de los procedimientos de concesión es de unos tres años, y en el caso de los frutales se alarga a cinco o seis años. Anualmente se presentan unas 250 solicitudes, y se conceden unos 200 títulos al año (en total hay en la actualidad unos 1.600 títulos concedidos, algunos de ellos ya caducados). El origen de los titulares depende de las variedades, así en el caso de las rosas, el 90 ó 95 % son extranjeros, en cambio en el girasol la mayoría son españoles.

<sup>318</sup> Art. 8.3 de la Ley y del Reglamento. En la práctica se deniegan pocas solicitudes, aunque muchas de ellas se archivan a lo largo del procedimiento. Sólo me consta una Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en esta materia, del año 93, que confirmó la decisión del Ministerio (caso Pioner Heibrech)



requieren autorización del titular: los usos para hacer mejoras y el uso por el agricultor<sup>319</sup>. La Administración puede conceder licencias obligatorias de explotación, por falta injustificada de explotación o por razones de interés nacional<sup>320</sup>.

## **B) Otras potestades administrativas**

Como decíamos, la Administración dispone de mayores potestades en el sector de las obtenciones vegetales que en el de las patentes, con lo que podemos decir que es una modalidad de propiedad industrial más administrativizada, quizás por la fuerte intervención administrativa a que está sometido tradicionalmente todo el sector agrícola. Así, como intervenciones adicionales podemos destacar las siguientes:

1.- La necesidad de comunicación previa al Registro de las licencias de explotación<sup>321</sup>.

2.- Potestad de revisión de oficio de las concesiones. A diferencia de lo que ocurre en el caso de las patentes, la declaración de nulidad de los títulos de obtención vegetal es competencia administrativa y no de los Tribunales civiles. Cabe la revisión de oficio o en virtud de acción de nulidad de los interesados por el Ministerio de

---

<sup>319</sup> Art. 5 de la Ley y art. 5 del Reglamento.

<sup>320</sup> Art. 12 de la Ley y 12 del Reglamento.

<sup>321</sup> Art. 6.3 de la Ley y del Reglamento.

Agricultura <sup>322</sup>.

La competencia de los Tribunales civiles y penales se circunscribe a los actos de violación del derecho del obtentor <sup>323</sup>

3.- Potestad sancionadora. La administración dispone de una potestad sancionadora en esta materia (que no tiene en materia de patentes <sup>324</sup>), que aunque no queda muy bien perfilada, parece recaer más bien sobre el propio obtentor en su calidad de *concesionario*, que sobre terceros por violación de los derechos del obtentor, ya que en estos casos el titular debe ejercer las acciones civiles y penales previstas por la Ley <sup>325</sup>.

Como conclusión, la posición del titular de una obtención vegetal es más equiparable a la de un concesionario administrativo que la de los titulares de patentes y marcas.

---

<sup>322</sup> Art. 11 de la Ley y del Reglamento.

<sup>323</sup> Arts. 7, 18 y 19 de la Ley y del Reglamento.

<sup>324</sup> Salvo en el caso muy particular del art. 94.6 de la Ley de Patentes: multa a los interesados por falta de explotación en el caso licencias contractuales suscritas por mediación de la Oficina (se trataría de un caso de evitación fraudulenta de licencias obligatorias)

<sup>325</sup> Según informaciones del Sr. Elena, no se han aplicado nunca este tipo de sanciones administrativas.

#### **4.- Tribunal de Defensa de la competencia**

Otra intervención administrativa muy importante en materia de propiedad industrial, aunque con base en la legislación de defensa de la competencia, es la que puede llevar a cabo el Tribunal de Defensa de la Competencia en el ámbito nacional, o la Comisión en el de la Comunidad Europea.

En efecto, los derechos de propiedad industrial son derechos de exclusiva, cuyo ejercicio puede atentar contra las reglas de la competencia, mediante acuerdos restrictivos de la competencia que tengan por objeto estos derechos de propiedad industrial o abusos de posición dominante.

Como bien señalan BERGEL y BATTIOLI <sup>326</sup>, las técnicas de control de los abusos de los derechos de exclusiva que otorgan la propiedad intelectual e industrial provienen de una doble fuente: (1) las técnicas que proporciona la propia legislación de propiedad intelectual e industrial (por eje., las licencias obligatorias); y (2) las que aporta la legislación de defensa de la competencia.

#### **5.- Referencia comparativa al Registro de la Propiedad intelectual y a otros Registros públicos (Registro de la Propiedad y Registro Mercantil)**

El sistema registral en materia de propiedad intelectual fue implantado por la Ley

---

<sup>326</sup> Salvador Darío BERGEL y Emilio L. BATTIOLI, "En torno al abuso de los derechos de propiedad intelectual y la competencia", Revista del Derecho Industrial, n<sup>o</sup> 43, 1993, págs. 97 y sigs.

de Propiedad Intelectual de 1879<sup>327 328</sup>. El Registro de la Propiedad Intelectual estaba organizado en un Registro General y Secciones provinciales, dependientes de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. En las Secciones provinciales, se realizaban las inscripciones provisionales, que luego se elevaban a definitivas en el Registro General<sup>329</sup>. Las funciones calificadoras y de inscripción en el Registro General las desempeñaba un Registrador de la Propiedad<sup>330</sup>. Ni la Ley ni las demás disposiciones reglamentarias se pronuncian acerca de la impugnación de las inscripciones<sup>331</sup>.

La Ley de Propiedad Intelectual de 1987 cambia, como sabemos, el carácter de la inscripción registral, que pasa a ser voluntaria. En cuanto a la organización y funcionamiento del Registro, la Ley fue poco respetuosa con las competencias de las Comunidades Autónomas de gestión administrativa de la propiedad intelectual (art.

---

<sup>327</sup> Arts. 33 y sigs. de la Ley, y arts. 28 y sigs. del Reglamento de la Ley de 1880. La Ley prevé la creación de un Registro General en el Ministerio de Fomento y de unos Registros provinciales en las Bibliotecas provinciales, bajo la dependencia y dirección de los Gobernadores civiles (art. 39 del Reglamento). Junto a la inscripción, se exige el depósito de tres ejemplares (uno para la Biblioteca provincial, otro para el Ministerio de Fomento y otro para la Biblioteca Nacional, art. 34). El Gobierno Civil debía remitir semestralmente a la Dirección General de Instrucción Pública un estado de las inscripciones efectuadas para formar el Registro General (art. 34 de la Ley)

<sup>328</sup> Sobre este tema, José Esteban MARTINEZ JIMENEZ, *La función certificante del Estado*, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1977, págs. 213 y sigs.

<sup>329</sup> Orden de 15 de febrero de 1949, Reglamento interior del Registro General (BOE de 2 de marzo)

<sup>330</sup> Decreto 2165/1965, de 15 de julio, sobre funciones, dependencia y nombramiento del Registrador General de la Propiedad intelectual (BOE de 24 de julio)

<sup>331</sup> Según MARTINEZ JIMENEZ, *La función certificante del Estado*, op. cit., pág. 229, los actos del Registro eran impugnables en vía administrativa y posterior contencioso-administrativa.

149.1.9 de la Constitución y Estatutos de Autonomía), pues estableció un modelo centralista de Registro General único dependiente del Ministerio de Cultura con Oficinas provinciales, en su caso autonómicas, pero encargadas solamente de la toma de razón de las solicitudes de inscripción (art. 129). En 1991 se aprobó el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, al amparo de la remisión del art. 130.5 de la Ley<sup>332</sup>.

Una de las novedades de la Ley 20/1992, por la que se ha modificado la Ley de 1987, ha consistido en descentralizar el Registro. El Registro sigue siendo único, pero organizado de manera descentralizada. El Estado mantiene el Registro General y dicta las normas comunes sobre procedimiento de inscripción y las medidas de coordinación, pero luego serán las Comunidades Autónomas las que determinen la estructura y funcionamiento del Registro en sus respectivos territorios, asumiendo, además, la llevanza completa del mismo (nuevo art. 129). En consecuencia, en 1993 se ha aprobado un nuevo Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, que deroga al anterior<sup>333</sup>.

La nueva regulación del Registro de la Propiedad Intelectual implica un reforzamiento de su naturaleza administrativa frente a la situación anterior, colocándolo en una situación intermedia entre los clásicos Registros de la Propiedad y Mercantil (a

---

<sup>332</sup> Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre (BOE de 9 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, derogando las disposiciones anteriores.

<sup>333</sup> Por Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo (BOE de 15 de junio)

los que antes parecía equiparado) y la Oficina de Marcas y Patentes. Así lo ponen de manifiesto diversas circunstancias:

1) Cabe destacar, en primer lugar, que el puesto de titular del Registro General ya no se reserva a un Registrador de la Propiedad, sino en general a funcionarios de Grupo A con licenciatura en Derecho (art. 6 del Reglamento)

2) Queda clara ahora la naturaleza administrativa del procedimiento y de los actos del Registro, como ponen de manifiesto las continuas remisiones que efectúa el Reglamento a la Ley 30/1992. Sencillamente se trata de regular un procedimiento administrativo especial dentro del marco de la Ley 30/1992. Así, por ejemplo, y conforme a las previsiones de la Ley 30/1992, se concreta el plazo de resolución y el sentido del silencio: silencio desestimatorio con plazo de tres meses (arts. 23.1 y 24 del Reglamento). A mi juicio, no se entiende bien por qué se configura el silencio como negativo, a la vista del carácter positivo del silencio en materia de propiedad industrial, y de la indiscutible menor importancia de los efectos de la inscripción en materia de propiedad intelectual <sup>334</sup>.

---

<sup>334</sup> El nuevo sistema registral aún no ha entrado completamente en vigor, pues todavía no se han implantado todos los Registros territoriales, y, por tanto, aún continúan tramitándose inscripciones con arreglo al Reglamento del 91 (según lo establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 733/1993). Debido a que el Reglamento de 1991 no regulaba expresamente el sentido del silencio, y, ante el temor de que, a partir del 27 de agosto de 1994, por aplicación de las reglas generales de la Ley 30/1992, hubiera de aplicarse el silencio positivo, por Real Decreto 1694/1994, de 22 de julio (BOE de 2 de agosto) se ha dado nueva versión al art. 29 del Reglamento del 91, estableciendo un silencio negativo en plazo de seis meses. El Preámbulo del Real Decreto justifica la necesidad de dar sentido negativo al silencio (como hemos dicho, ya previsto en el Reglamento del 93), por el "carácter de presunción que, salvo prueba en contrario, otorga la inscripción de derechos de propiedad intelectual al titular inscrito". Esta

En este punto, pues, el funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual se asemeja al de la Oficina de Marcas y Patentes, y se distancia del de los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuya regulación, injustificadamente, sigue tratando de marcar distancias con lo administrativo.

3) En cambio, y en esto se diferencia claramente de la regulación de la propiedad industrial, los actos del Registro de la Propiedad intelectual, aun siendo administrativos, no son recurribles ni en vía administrativa ni contencioso-administrativa, sino directamente ante la jurisdicción civil, por dictado de la propia Ley del 87 (art. 130.2)<sup>335</sup>.

Así pues, en materia de recursos o acciones se mantiene la analogía de la propiedad intelectual con la propiedad inmueble, y se separa de la propiedad industrial, donde las decisiones de la Oficina son revisables, como sabemos, en vía contencioso-administrativa. ¿Cuál es la razón de ser de esto ?. La razón podría ser el carácter solamente declarativo de las inscripciones. Como la intervención administrativa es sólo declarativa, se entiende innecesaria la intervención de los Tribunales de lo contencioso-administrativo. Pero todo esto es de lo más coyuntural y aleatorio.

---

justificación me parece muy poco convincente, precisamente por el carácter *iuris tantum* de la presunción.

<sup>335</sup> "... Contra el acuerdo del Registrador podrán ejercitarse directamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes" (art. 130.2 de la Ley). El Reglamento del 91, en su art. 31 repite este precepto. Sin embargo, quizás por olvido, pero en todo caso censurablemente, el del 93 no lo hace.

Los acuerdos del Registrador no son recurribles en vía administrativa ni contencioso-administrativa, sino ante la jurisdicción civil (a diferencia de las decisiones de la Oficina de Marcas y Patentes)



#### **IV.- CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

##### **1.- Naturaleza jurídica de los actos administrativos de otorgamiento de los derechos**

En este apartado se trata de caracterizar, con arreglo a las categorías administrativas, la más importante de las potestades que otorga el ordenamiento a la Administración en materia de propiedad industrial, la de concesión de los derechos de propiedad industrial. Lo cual implica determinar, al mismo tiempo, porque son cuestiones entrelazadas, la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial. E incluso ha de servir para caracterizar, al mismo tiempo, el conjunto de la intervención administrativa en este campo.

Se trata, pues, en fin, de tres cuestiones íntimamente entrelazadas: la caracterización de la actividad administrativa en el campo de la propiedad industrial (dentro de las categorías al uso: actividad de garantía, de estimulación, de prestación, arbitral, etc.), la caracterización de los actos administrativos por lo que se conceden los derechos de propiedad industrial (dentro de las clasificaciones al uso: autorizaciones, concesiones, inscripciones - o declaraciones de conocimiento-, etc.), y la naturaleza jurídica de los derechos concedidos, o mejor, de la posición jurídica del titular de la propiedad industrial (titular de un derecho privado, de propiedad o de otro carácter, concesionario administrativo, etc.)

Hay que advertir, no obstante, que esta cuestión de ponerle nombre conocido a estas instituciones tiene, como siempre pasa con las instituciones fronterizas, atípicas, una importancia secundaria. Lo principal es analizar su régimen jurídico, y lo de menos ponerle nombre y apellidos, porque, claro está, el estudio de la propiedad industrial no puede hacerse de manera deductiva: no podemos, a partir de una determinada caracterización, inventarnos un régimen jurídico de la propiedad industrial que fuerce la realidad de las cosas y su propia regulación legal.

Por tratarse de instituciones atípicas, a caballo entre lo público y lo privado, las posiciones en torno a su naturaleza jurídica son, como veremos, muy dispares y controvertidas. Pero, como decía, es una cuestión de importancia secundaria. Porque, por encima de la posición que se adopte, hay puntos que nadie discute: la importancia de los intereses públicos en la materia, la existencia de una organización y de una actividad administrativas a su servicio, la existencia de unos actos y de unos procedimientos administrativos, etc. Son estas y no otras razones las que nos deben impulsar a los iuspublicistas al estudio de esta materia. Reconozco, no obstante, que una calificación de los actos administrativos en cuestión como concesiones administrativas podría tener para nosotros una fuerza atrayente indudable, como, a la inversa, una calificación de los mismos como simples inscripciones registrales tendría, sin duda, una fuerza repelente. Y no me cabe duda tampoco de que en ocasiones desde el lado iusprivatista se utiliza esta polémica con una carga emotiva exagerada, destinada a de mantenernos alejados de su estudio.

Se trata, pues, de ver cuál es la naturaleza de los actos administrativos que otorgan los derechos de propiedad industrial. En el EPI la terminología era de lo más imprecisa e, incluso, contradictoria. Por un lado, se acentuaba, incluso con exageración, su carácter meramente declarativo de un derecho preexistente <sup>336</sup>. Pero, por otro lado, se hablaba de concesiones, e incluso, con referencia a los sujetos, de concesionarios <sup>337</sup>. Las nuevas Leyes emplean ya una terminología más uniforme, y seguida de manera más coherente, pero también variable y que deja en pie las dudas sobre la naturaleza de los actos administrativos. En relación con las patentes se habla siempre de concesión <sup>338</sup>, pero, en relación con el sujeto ya no se habla nunca de concesionario, sino simplemente de titular de la patente <sup>339</sup>. En cambio, en relación con las marcas, la Ley de Marcas

---

<sup>336</sup> Así, por eje., el art. 7: "Las patentes, las marcas y demás modalidades comprendidas en este Decreto-Ley constituyen un derecho, cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el Registro de la propiedad industrial, representada por el certificado que se expide". Derecho preexistente incluso a la propia Ley (y ahí la exageración iusnaturalista, denunciada por toda la doctrina), por eje., en el art. 1: "La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar... el derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos".

<sup>337</sup> Por eje.: art. 11: "Toda concesión de patentes, marcas... será indivisible en cuanto al objeto... sin perjuicio de las cesiones que por voluntad del concesionario..."; art. 12: "La concesión de las diferentes modalidades... se otorgará sin perjuicio de tercero"; art. 6: "El alcance de la protección... autoriza al concesionario para perseguir civil y criminalmente ante los Tribunales a quienes lesionen sus derechos".

<sup>338</sup> Por eje., el Título V de la Ley de Patentes ("Concesión de la patente").

<sup>339</sup> Por eje.: art. 50, art. 63 de la Ley de Patentes.

no habla por lo general de concesión, sino que emplea el término de registro de marcas <sup>340</sup>, aunque, a veces, sí emplea el término concesión de la marca <sup>341</sup>. En cambio, el Reglamento de la Ley habla de concesión para distinguirla de la inscripción en el Registro <sup>342</sup>. ¿ Se emplea, pues, el término concesión en un sentido riguroso, para referirse a una verdadera concesión administrativa, o no ?. ¿Cuál es la naturaleza de estos actos administrativos ?

### 1.1.- Actos declarativos

En la doctrina mercantilista, la mayoría de los autores descartan, de manera más o menos explícita, la consideración de los derechos de propiedad industrial como concesiones administrativas, a partir de distintas clases de argumentos.

LEHMANN, por ejemplo, se basa, en el salto histórico que se produjo con las Revoluciones de finales del s. XVIII. Interpreta el paso del privilegio real al derecho reconocido a todos por las Leyes sencillamente como un tránsito del Derecho público al Derecho privado en esta materia <sup>343</sup>.

---

<sup>340</sup> Por eje.: el art. 3.1: "El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado..."

<sup>341</sup> Por eje., el art. 4.1: "Si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca..."

<sup>342</sup> Compárese por eje., la rúbrica del Título III de la Ley ("Del procedimiento de registro"), con la del capítulo II del título I del Reglamento ("Del procedimiento de concesión")

<sup>343</sup> Michael LEHMANN, "La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e industrial", RGD, n° 544-45, 1990, pág. 268.

Otros autores, como MASSAGUER, niegan que estemos ante verdaderas concesiones administrativas por no ser constitutivas de derechos (por la existencia de un derecho preexistente) y por el carácter reglado de las mismas <sup>344</sup>. Quienes más han desarrollado este punto de vista son BAYLOS CORROZA, en relación con todas las modalidades de propiedad industrial, y GOMEZ SEGADE, en relación con las patentes. Ambos enfatizan la naturaleza privada y no pública de los derechos de propiedad industrial. GOMEZ SEGADE <sup>345</sup> insiste en el carácter no innovativo y reglado de la concesión de la patente, por lo que no sería una verdadera concesión administrativa, sino un acto de reconocimiento y delimitación pública del derecho reconocido por la Ley (que aunque es un derecho privado de carácter patrimonial no es, a su juicio, exactamente un derecho de propiedad) <sup>346</sup>, y justifica que sea la Administración y no los Tribunales

---

<sup>344</sup> José MASSAGUER, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Bosch, Barcelona, 1989, pág. 40: "El derecho de patente no es creado ni atribuido por el acto administrativo de concesión pues éste tan sólo crea una relación jurídica, hasta entonces inexistente respecto de una determinada invención... siendo la Ley quien confiere de forma inmediata la facultad de exclusión, como consecuencia imperativa que no puede ser alterada, condicionada o limitada por el Registro de la Propiedad Industrial". A esta posición se adhiere VICENT CHULIA en su Prólogo a este libro, pág. 25.

<sup>345</sup> José Antonio GOMEZ SEGADE, "La patente como objeto del tráfico jurídico", en: Carlos FERNANDEZ NOVOA y José Antonio GOMEZ SEGADE, *La modernización del Derecho español de Patentes*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 235 y sigs.: "La concesión de la patente no altera esencialmente la naturaleza del derecho del inventor, pero le proporciona una protección más eficaz, completando la vertiente positiva (facultad de explotar) adquirida por el hecho de la creación, con la vertiente negativa (facultad de impedir a terceros la utilización de la invención). La concesión de la patente no es, pues, igual a una concesión administrativa que pueda estar sometida a ciertas reservas por parte de la Administración".

<sup>346</sup> José Antonio GOMEZ SEGADE, "La patente como objeto del tráfico jurídico", op. cit. pág. 235: "La concesión de la patente no altera esencialmente la naturaleza del derecho del inventor, pero le proporciona una protección más eficaz,

(como sería lo normal tratándose de derechos privados) quien concrete y fije estos derechos por exigencias del propio sistema de patentes de conservación y difusión de la tecnología <sup>347</sup>. Por su parte BAYLOS CORROZA en un trabajo interesante <sup>348</sup> (aunque quizás demasiado obsesionado por erradicar la idea de propiedades especiales, a caballo entre el Derecho público y privado, que a su juicio ha sido la causa de la desatención científica y docente del Derecho industrial, y por reconducirlo definitiva y exclusivamente al ámbito del Derecho privado), examina, primero, las razones, a su juicio puramente técnicas, que determinan y hacen necesaria la intervención de la Administración en el nacimiento de los derechos de propiedad industrial, a diferencia de los de propiedad intelectual (que tienen la misma naturaleza privada, pero en los que, al no darse esas razones, no es necesaria una intervención similar de la Administración). En relación con las patentes, esas razones serían tres: (1) la constatación del

---

completando la vertiente positiva (facultad de explotar) adquirida por el hecho de la creación, con la vertiente negativa (facultad de impedir a terceros la utilización de la invención). La concesión de la patente no es, pues, igual a una concesión administrativa que pueda estar sometida a ciertas reservas por parte de la Administración. Por el contrario, la concesión de la patente tan sólo significa el reconocimiento y delimitación públicos del derecho sobre el bien inmaterial, para que éste alcance su plenitud produciendo efectos prohibitivos frente a cualquier tercero".

<sup>347</sup> "La peculiaridad de que sea la Administración pública y no un órgano judicial quien concreta y fija derechos privados, se debe a razones técnicas derivadas de la necesidad de conocer, controlar y difundir la tecnología", op. cit., pág. 235.

<sup>348</sup> Por extenso en su trabajo "La vinculación de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial a actos administrativos de constatación y concesión", en: AAVV, *La vinculación de la propiedad privada por planes y actos administrativos* (Ponencias y comunicaciones del V Congreso hispano-italiano de profesores de Derecho administrativo), Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1976, págs. 405 y sigs. Y, también, de manera más resumida, en su *Tratado de Derecho industrial*, op. cit., págs. 101 y sigs. y 507 y sigs.

cumplimiento de la carga de divulgar a la sociedad el invento, (2) la delimitación del objeto protegido (que se protege como puro proyecto) y (3) la verificación de los requisitos materiales a los que la Ley condiciona la protección. Para, seguidamente, indicar que esa intervención administrativa necesaria para el nacimiento de la propiedad industrial es puramente declarativa (en realidad, dice, que no tiene una virtualidad constitutiva plena) y, por tanto, no altera para nada la naturaleza privada de los derechos, por dos razones: porque la Administración sólo otorga una titularidad formal, provisoria, que puede ser impugnada ante los Tribunales, y porque se trata de un acto reglado. En definitiva, sus argumentos, aunque más elaborados, son los mismos. Se trata de un simple acto de reconocimiento y proclamación del derecho, declarativo y reglado, y no de una verdadera concesión administrativa. Lo que ocurre es que él no renuncia a emplear el término concesión (repetidas veces señala que se trata de verdaderas concesiones administrativas <sup>349</sup>), pero desprovisto de sus notas características (entre ellas su carácter constitutivo). BAYLOS CORROZA <sup>350</sup> distingue entre la propiedad industrial, que es un derecho estrictamente de carácter privado, protegido por acciones civiles y penales ante los Tribunales ordinarios, y el derecho a obtener su reconocimiento por la Administración, previa verificación de los requisitos exigibles, que es un derecho de carácter administrativo, y ejercitable en vía contencioso-administrativa.

---

<sup>349</sup> "La vinculación de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial a actos administrativos de constatación y concesión", op. cit., pág. 418.

<sup>350</sup> "La vinculación de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial a actos administrativos de constatación y concesión", op. cit., págs. 410 y sigs.

En la doctrina administrativista, merece la pena recordar, una posición antigua, la de POSADA HERRERA, que hay que entender en su momento histórico, pero que apunta también en esta segunda línea. Se trataba de discernir si los litigios en materia de patentes, derivados de la concesión de las mismas por la Administración (caducidad, violación de derechos) eran competencia de la Administración o de los Tribunales. POSADA HERRERA se inclina por la competencia de los Tribunales, por tratarse de cuestiones de propiedad, y porque, a su juicio, estos actos de la Administración no son verdaderamente administrativos, ya que en ellos la Administración no examina la cuestión de fondo en su plenitud (el sistema entonces era de mero registro, sin examen de los requisitos de patentabilidad) <sup>351 352</sup>.

---

<sup>351</sup> POSADA HERRERA, en sus *Lecciones de Administración*, op. cit., págs. 104 y sigs. señala varias clases de actos de la Administración que no son administrativos: "hay actos del poder administrativo que indican solamente gestión, no uso ni acción de poder; otros que son indiferentes a las atribuciones del administrador, y otros finalmente que no suponen deliberación". Entre estos últimos incluye a las patentes. "Uno se presenta a la Administración suponiendo que ha inventado cualquier cosa; y la administración resolviendo este asunto con no bastante detenimiento, le concede la patente de invención. Se presenta otro a los tribunales reclamando su derecho a la invención e impugnando el derecho exclusivo... Se pregunta ahora ¿deberá el poder judicial remitir este asunto al administrativo para que lo resuelva, o deberá decidir la cuestión que existe entre estos dos particulares?. El poder judicial debe resolverlo, porque la administración al hacerlo no tuvo presente ninguno de los datos que eran necesarios, ni necesitó tomar informes de ninguna especie, sino que concedió esa patente así como *pro fórmula*, inmediatamente que se le presentó el artefacto que se suponía de nuevo inventado".

<sup>352</sup> Op. cit., pág. 542. "Es muy cuestionable si este género de cuestiones a que pueden dar lugar los privilegios de invención (se refiere a las causas que hoy llamamos de nulidad, caducidad y violación de patentes) son de la competencia de la administración o de los tribunales ordinarios. Creen algunos que pertenece a la administración resolver estos negocios, porque se trata de la interpretación de un acto administrativo... Pero recordarán Uds. que hemos



## **1.2.- Comprobaciones constitutivas. La Administración pública del Derecho privado**

Una forma interesante de caracterizar los actos por los que se conceden las patentes y marcas es siguiendo la clasificación de los actos administrativos de ZANOBINI. Además es una postura que ha sido seguida en nuestra doctrina por algunos autores, como luego veremos. En resumen, para ZANOBINI no serían concesiones administrativas, sino declaraciones de conocimiento y juicio (regladas) con efectos constitutivos. Pero lo interesante de ZANOBINI no es esta catalogación (resultante de su sistematización general de las clases de actos administrativos), sino su detenido estudio de una rama de la actividad administrativa donde tendría su encaje la materia que examinamos: la Administración Pública del Derecho privado.

Al escribir la parte especial del Derecho administrativo, ZANOBINI sigue como criterio sistemático no un criterio abstracto y jurídico, sino material, el de los fines de

---

*dicho al hablar de esta materia que no se podían llamar actos verdaderamente administrativos aquellos en que la administración no hacía más que cumplir con una fórmula, por decirlo así, y en que la misma no tenía confianza en lo que resolvía, y precisamente citamos los privilegios de invención. Un privilegio de invención supone una verdadera propiedad y el que le obtiene, si es verdaderamente inventor, es el propietario; y si otra persona ha inventado ya el mismo producto o si no ha habido tal invención porque el artefacto estaba ya hace mucho tiempo puesto en práctica, entonces todos lo que le producen son propietarios; de manera que bajo cualquier punto de vista que se presente la cuestión, siempre será una cuestión de propiedad y siéndolo debe corresponder a los tribunales el decidirla y resolverla en todos los casos que se presente."*

la actuación administrativa <sup>353</sup>. Por eso, va estudiando los distintos sectores de la intervención administrativa (cultura, economía, etc.), en cada uno de los cuales pueden darse actos de las distintas categorías que identifica en la parte general. El caso es, y ahí viene lo interesante, que aísla como un sector específico, y lo estudia detenidamente, el que llama Administración pública del Derecho privado <sup>354</sup>, donde, en principio, aparece, junto con otras muchas intervenciones, la intervención administrativa en materia de propiedad industrial. No obstante, y esto no es menos interesante, siguiendo su propia sistemática, decide remitir el estudio más pormenorizado de la materia al capítulo dedicado a la intervención administrativa en la economía, dado que el fin último de aquella intervención "no es tanto la creación de relaciones entre particulares en sí y por sí consideradas, cuanto el progreso de la actividad industrial" <sup>355</sup>.

En mi opinión, la exposición que hace ZANOBINI de la Administración pública del Derecho privado (sin que haya que aceptar todos sus extremos, y aunque haya que actualizar los ejemplos), con sus referencias históricas, arroja una luz extraordinaria para entender el reparto actual de papeles entre la Administración y los tribunales ordinarios en materia de propiedad industrial (que no ha cambiado tanto), y las similitudes y diferencias con otros campos afines, como los registros civiles o de la propiedad.

---

<sup>353</sup> Guido ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Vol. 5° (Le principali manifestazioni dell'azione amministrativa), 3ª ed., Giuffrè, Milán, 1959, págs. 8 y sigs.

<sup>354</sup> Guido ZANOBINI, *op. cit.*, págs. 297 y sigs.

<sup>355</sup> *Op. cit.*, pág. 462. La remisión (dentro del capítulo de la Administración pública del Derecho privado), en pág. 323. Y su estudio (dentro del capítulo de la industria), en págs. 461 y sigs.

ZANOBINI define este campo de la intervención administrativa (la administración pública del Derecho privado) como el encaminado a influir directa o indirectamente en la constitución de capacidades, situaciones o relaciones de Derecho privado. Y para exponerlo se basa en un criterio material (y no subjetivo) de la actividad administrativa, de tal manera que incluye las intervenciones de esta índole procedan de órganos administrativos o judiciales.

Según ZANOBINI este tipo de actuación pública puede constituir un servicio o una función pública (según sea voluntario o necesario para los particulares acudir a ella), y la segunda, que implica una restricción de la autonomía privada de la voluntad, se justifica por la necesidad de conciliar el interés privado con el interés público (por eso se da especialmente en el campo del Derecho de familia o de las personas)

Explica ZANOBINI, y esto es muy interesante, que este tipo de actividad no fue originariamente una actividad administrativa, sino judicial (por eje. la traditio romana) o legislativa (el testamento romano, y luego los privilegios reales que excepcionaban o iban más allá de lo dispuesto por el Derecho común, entre ellos, por eje., los privilegios de invención). Luego se transforma en una actividad administrativa en sentido material <sup>356</sup>, que se reparte entre la Administración y el poder judicial. En concreto (y esta distinción responde fielmente a nuestra realidad actual) entre tres clases de órganos: (1) órganos judiciales, (2) órganos administrativos, pero ligados al poder judicial

---

<sup>356</sup> Esto es lo que ahora no aceptamos, desde una concepción subjetiva del Derecho administrativo.

(donde distingue órganos administrativos propiamente dichos, y profesionales -los notarios- investidos de una función pública en relación con el Derecho privado), y (3) órganos administrativos no ligados al poder judicial. La porción de esta actividad que se conserva en manos de la justicia ordinaria (de las dos clases que distingue, certificante y discrecional) es lo que conocemos hoy por jurisdicción voluntaria, que, sostiene ZANOBINI, se trata de una actividad materialmente administrativa, pero de la que no se ocupa en adelante porque sigue un criterio subjetivo de la actividad administrativa<sup>357</sup>.

Personalmente me parece muy clarificadora esta indicación histórica de ZANOBINI para entender la situación actual, pues nos muestra la naturaleza común de todas estas estas actuaciones, y que su reparto entre órganos judiciales o administrativos no depende ya de razones de principio, sino coyunturales. ZANOBINI ejemplifica ese reparto lógicamente con arreglo a la legislación italiana de entonces. Nosotros podemos poner ejemplos de nuestro Derecho español actual. Así, efectivamente el registro civil y todos los actos de jurisdicción voluntaria se atribuyen al poder judicial <sup>358</sup>. El Registro de la propiedad responde fielmente a esa clase de órganos administrativos

---

<sup>357</sup> Op. cit., pág. 302. El acierto de ZANOBINI, a mi juicio, consiste en mostrar el origen común de todas estas actividades, y su naturaleza materialmente análoga, aunque luego, siguiendo un criterio subjetivo, ya no haya que ocuparse de la jurisdicción voluntaria.

<sup>358</sup> Para demostrar lo coyuntural de esta asignación, cabe indicar que actualmente se está discutiendo una reforma legal que atribuya a los alcaldes competencia para los matrimonios civiles. Vid. noticia de prensa.

ligados a la justicia ordinaria <sup>359</sup>. Los notarios son los profesionales con funciones públicas <sup>360</sup>. Y la Oficina Española de Patentes y Marcas responde a la clase de órganos administrativos sin vinculación con la justicia ordinaria.

Seguidamente, ZANOBINI aplica su clasificación general de los actos administrativos para sistematizar y ejemplificar toda esa actividad administrativa de Derecho privado (excluyendo la desempeñada por órganos judiciales). ZANOBINI distingue entre (1) declaraciones de conocimiento y juicio (en el campo de la actividad administrativa de Derecho privado serían normalmente mixtas de conocimiento y juicio) y (2) declaraciones de voluntad (autorizaciones y concesiones), según su carácter reglado o discrecional <sup>361</sup>. De todas estas clases de actos (con más variantes: actos declarativos y constitutivos) habría ejemplos en el ámbito de la actividad administrativa de Derecho privado. No nos interesa ahora hacer un repaso de toda ella, sino simplemente destacar algunas cosas.

<sup>9</sup> La concesión de patentes o de marcas (mal llamada concesión) no sería

---

<sup>359</sup> Sobre los aspectos públicos del Registro de la propiedad en España, vid.: Jesús LOPEZ MEDEL, *Teoría del Registro de la propiedad como servicio público*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 3ª ed. (reimpresión), 1991, (la 1ª ed. data de 1958)

<sup>360</sup> Sobre el tema de la función notarial en España, vid.: Tomás-Ramón FERNANDEZ y Fernando SAINZ MORENO, *El notario, la función notarial y las garantías constitucionales*, Civitas, Madrid, 1989.

<sup>361</sup> Como es sabido, llama a las primeras meros actos administrativos y a las segundas negocios de Derecho público. Aunque esta terminología no se acepta entre nosotros (vid. Eduardo GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo I, págs. 517 y sigs.)

propriadamente una concesión, sino una declaración mixta de conocimiento y juicio (en cuanto reglada) con efectos constitutivos <sup>362</sup>. La intervención administrativa en este campo sería análoga a la del Registro de la Propiedad en relación con las hipotecas. No sería propriadamente una concesión, que en su clasificación, son declaraciones constitutivas pero de voluntad (discrecionales). En cambio, como ejemplo de concesión en este ámbito de la actividad administrativa, y en relación con la legislación italiana de entonces, señala, por eje., el cambio de nombre y apellidos, que había de hacerse por Decreto presidencional.

Pero, además, ZANOBINI hace otra precisión importante (también muy clarificadora de la situación actual), y es la peculiaridad que tienen los actos administrativos examinados en este campo (a diferencia de otros ámbitos de la actividad administrativa a efectos de impugnación). Y es que por incidir en el campo del Derecho privado, su impugnación se realiza ante los Tribunales ordinarios. En realidad, lo que se impugna ante los Tribunales y se anula no es el acto administrativo, sino el negocio jurídico o derecho privado (el matrimonio, el testamento, la patente, la marca). No es una impugnación directa del acto administrativo, aunque tenga repercusiones indirectas sobre él. También apunta (y esto también cuadra con la realidad actual), que, no obstante, en ocasiones se prevé la impugnación directa del acto administrativo (recursos contra actos del Registro de la Propiedad, o de la Oficina de Patentes y Marcas)

---

<sup>362</sup> ZANOBINI, op. cit., págs. 322 y sigs., llama a estas declaraciones mixtas de conocimiento y juicio, actos de accertamento (constatación) valutativo.

Entre los autores que se han ocupado del tema en nuestra doctrina, siguen más o menos la línea de ZANOBINI, por eje., MARTINEZ JIMENEZ <sup>363</sup>, y, especialmente, GARCIA-TREVIJANO <sup>364</sup>.

La exposición de GARCIA-TREVIJANO es especialmente minuciosa e interesante. Sigue básicamente la línea de ZANOBINI, pero con muchos desarrollos propios y ejemplos de nuestra legislación, en los que ahora no podemos detenernos. Como para ZANOBINI, para GARCIA-TREVIJANO las concesiones de derechos de propiedad industrial (mal llamada concesión), serían comprobaciones constitutivas, esto es, actos reglados (en concreto, declaraciones mixtas de conocimiento y juicio) con efectos constitutivos <sup>365</sup>. Para GARCIA-TREVIJANO la actividad registral es una actividad de comprobación, que puede ser constitutiva o declarativa, según que sea un elemento esencial o no para la relación jurídica. Muchas inscripciones son declarativas (las del nacimiento, defunción, ausencia, etc.) y tienen por finalidad dar publicidad a terceros y servir de prueba. Otras son constitutivas, porque son un elemento esencial de la relación jurídica (hipotecas, cambio de nombre y apellidos, inscripción de sociedades mercantiles, etc., y entre ellas, también, las patentes y marcas). Las comprobaciones constitutivas equidistan de las concesiones y de las comprobaciones declarativas, de las primeras por su carácter reglado, y de las segundas por su carácter

---

<sup>363</sup> José Esteban MARTINEZ JIMENEZ, *La función certificante del Estado*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1977.

<sup>364</sup> José Antonio GARCIA-TREVIJANO FOS, *Los actos administrativos*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1991, págs. 301 y sigs.

<sup>365</sup> Op. cit., págs. 310 y sigs.

constitutivo. Se acude a ellas para dotar de mayores garantías a las relaciones jurídicas y por el peso especial de los intereses públicos de algún tipo (conexión con la seguridad del Estado, razones sanitarias, etc.). Estos actos administrativos no son revocables, pero sí anulables, aunque, normalmente, por los tribunales ordinarios, por sus efectos en el Derecho privado, y, a su juicio, plantea dudas la posibilidad de revisión de oficio <sup>366</sup>.

### **1.3.- Concesiones administrativas**

En la doctrina mercantilista, y en relación con las patentes, el autor que con más fuerza ha defendido su carácter de concesiones administrativas, al menos en sentido amplio, es Alberto BERCOVITZ <sup>367</sup>. Precisamente BERCOVITZ sostiene la prevalencia del interés público sobre el privado en el Derecho de patentes, y repudia la tesis revolucionaria del derecho de propiedad. Y en relación con las marcas, quien defiende su carácter de concesiones administrativas es Antoni FONT <sup>368</sup>, que es quien enfatiza más la función social del Derecho de marcas, y su similitud en este sentido con el Derecho de patentes. Más que un punto de llegada, la afirmación de FONT de que la marca es una concesión administrativa es uno más de los argumentos que utiliza (junto con su duración temporal, etc.) para poder demostrar lo que él pretende, que la marca cumple una función social, responde a un interés público tan importante como la patente.

---

<sup>366</sup> Op. cit., págs. 315 y sigs.

<sup>367</sup> Alberto BERCOVITZ, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", Revista de Derecho Mercantil, n° 105-106, 1967, págs. 96 y sigs.

<sup>368</sup> Antoni FONT, "Property Rights" y derecho de marcas", RGD n° 544-45, 1990, pág. 292.



Un administrativista que, entre nosotros, se ha ocupado con detenimiento de la propiedad industrial es GUAITA <sup>369</sup>. GUAITA defiende, aunque de manera muy matizada, que nos encontramos ante concesiones administrativas. Su análisis es muy brillante. En primer lugar no repudia, ante al contrario, encuentra justificadísima la calificación de la propiedad industrial como propiedad especial. La presencia de la Administración, a través del Registro de la Propiedad Industrial, está sobradamente justificada, por su inmaterialidad (que impone un régimen especialísimo de adquisición) y su función social (que debe ser controlada). Se trata de una verdadera propiedad, esencialmente civil, pero fuertemente administrativizada.

A la hora de calificar los actos administrativos de concesión pasa revista a las tesis de la simple inscripción declarativa (inaceptable) y de la inscripción (o comprobación) constitutiva, que hemos visto antes. Esta la considera superior, pero insuficiente para explicar todo el régimen de la propiedad industrial. Y por eso acude a la tesis de la concesión administrativa. La originalidad y el acierto de GUAITA está en poner de relieve cómo muchos aspectos del régimen de las concesiones (e incluso con la misma terminología) están presentes en el régimen de la propiedad industrial. El mismo aprecia las diferencias, pero concluye diciendo que estamos ante un caso atípico de propiedad-concesión, que aunque no responda a los cánones clásicos si describe adecuadamente la realidad.

De entrada, y para asumir la tesis de la propiedad/concesión, entiende que hay

---

<sup>369</sup> Aurelio GUAITA, *Derecho Administrativo Especial*, Tomo IV, Librería General, Zaragoza, 1966, págs. 79 y sigs.

que aceptar un concepto amplio de concesión administrativa, que incluya las llamadas concesiones constitutivas (las que no transfieren derechos previamente administrativos) junto a las llamadas traslativas (las clásicas de servicio y dominio público). Ese concepto es especialmente útil, a su juicio, precisamente para describir las de propiedad industrial.

Rasgos concesionales del régimen de la propiedad industrial (que no explica la tesis de la comprobación constitutiva) serían: (1) la concesión sin perjuicio de tercero; (2) el pago de tasas de mantenimiento (canon concesional); y (3) la caducidad por falta de explotación (ahora, en el caso de las patentes, sería la concesión de licencias obligatorias). En incumplimiento de la función social de otro tipo de propiedades es causa de expropiación, pero no de caducidad, que es un modo típico de extinción de las concesiones. No obstante, la identificación no es completa, y otros aspectos del régimen jurídico de la propiedad industrial la separarían de las concesiones: (1) la caducidad por renuncia, (2) la falta de una potestad sancionadora de la Administración sobre el titular en caso de incumplimiento, y sobre todo (2) la transmisión al margen de la voluntad administrativa (la inscripción de las transmisiones es sólo para que surtan efectos frente a terceros). Por ello concluye que estamos ante un caso atípico de propiedad/concesión.

#### **1.4.- Posición personal**

Ya he señalado al principio que la calificación iba a ser difícil y discutida, pero que a la postre no es lo más importante. A mi juicio lo más importante es tener claros algunos puntos acerca de la naturaleza de estos actos por los que se conceden los derechos de propiedad industrial.

(1) En primer lugar, que se trata de verdaderos actos administrativos, no sólo materialmente, sino subjetivamente, esto es, actos dictados por la Administración pública en el ejercicio de potestades administrativas (o, lo que es igual, sujetos al Derecho administrativo) <sup>370</sup>.

(2) Que son actos constitutivos, pues la intervención administrativa inicial es necesaria para el nacimiento del derecho.

(3) Que son actos reglados, no discrecionales, aunque en ellos se valoran conceptos jurídicos indeterminados, como veremos después.

Y (4) que la intervención administrativa sobre estos derechos no termina ahí, sino que se prolonga, con mayor o menor intensidad, durante la vigencia y extinción de los mismos. Es decir, que hay un interesamiento administrativo constante sobre la vida de los mismos. Esto es lo que no permite explicar la tesis de la comprobación constitutiva, y en ello tiene toda la razón GUAITA.

A partir de ahí todo es más discutible. En efecto no podemos calificarlos sin más de concesiones administrativas, porque ello podría inducir a confusión frente al concepto estricto de éstas. La técnica de las concesiones administrativas implica una previa reserva

---

<sup>370</sup> Vid. el concepto de acto administrativo en: Eduardo GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo I, 6ª ed., Civitas, Madrid, 1993, págs. 517 y sigs.; y Ramón MARTIN MATEO, *Manual de Derecho Administrativo*, 15ª ed., Trivium, Madrid, 1993, págs. 305 y sigs.

en favor de la Administración de una determinada actividad económica o de un determinado tipo de recursos (concesiones de servicios públicos y demaniales) <sup>371</sup>. Efectivamente no hay tal cosa en el caso de la propiedad industrial (ni la explotación de los inventos ni la utilización de marcas están reservadas previamente por la Ley en favor de la Administración; ni las invenciones técnicas ni el lenguaje son bienes de dominio público en sentido estricto)

Para caracterizar la intervención administrativa sobre los derechos de propiedad industrial, y por no emplear categorías estrictas, sino las más amplias utilizadas por GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ <sup>372</sup>, podríamos decir que estamos más cerca de limitación administrativa que de la delimitación administrativa de estos derechos (la hay sí legal, pero no administrativa en sentido estricto), del genus autorizatorio que del genus concesional. Estamos cerca de la demanialización de ciertos bienes (inmateriales) como instrumento de atribución de derechos privados de explotación privativa (como en el caso del agua o las minas), pero sin llegar a ella, porque no hay una demanialización formal. (No hay una socialización de las invenciones, sino que se consideran bienes apropiables privadamente, objeto de propiedad). Estamos, pues, todavía en el estadio de la intervención administrativa sobre un tipo de actividades libres, o si se quiere, sobre un tipo de bienes libremente apropiables, pero se trata de una

---

<sup>371</sup> GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo II, 3ª ed., Civitas, Madrid, 1991, págs. 137 y sigs.

<sup>372</sup> *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo II, op. cit, págs. 101 y sigs.

intervención no meramente inicial o simple <sup>373</sup>, sino una intervención operativa o de funcionamiento, que comienza con la concesión, pero se prolonga después.

A este respecto hay que añadir que la intensidad de esa intervención administrativa es variable según las modalidades de propiedad industrial y según los ordenamientos. Cuantas más potestades administrativas se añaden, mayor es la intensidad. Así, la intervención es más intensa en materia de patentes (licencias obligatorias) que en materia de marcas, y más intensa aún en materia de obtenciones vegetales. Más intensa en el caso de la marca comunitaria (potestad administrativa de anulación y de declaración de caducidad) que en el de la marca española.

En definitiva, estamos ante una institución sui generis, donde hay unos intereses públicos indudables, y una intervención pública indudable, pero donde se respeta mucho la tradición de la propiedad privada y de la actividad administrativa de Derecho privado, especialmente en cuanto a la partición.

Volvemos ahora a la exposición de ZANOBINI para explicar con esa vista histórica algunas situaciones, confirmadas por disposiciones recientes, difícilmente explicables sin esa perspectiva. Nos referimos a la caracterización de las distintas actividades registrales y a las recientes disposiciones sobre adaptación de los procedimientos administrativos a la Ley 30/92. Mucho tienen en común la actividades

---

<sup>373</sup> Como se ha puesto de relieve al describir la quiebra del concepto clásico de autorización. GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ, Tomo II, op. cit., págs. 137 y sigs.; y MARTIN MATEO, op. cit., págs. 312 y sigs.

del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantil, el Registro de la Propiedad Intelectual y la Oficina de Patentes y Marcas, y sin embargo, qué diferente calificación tienen:

(1) los actos de la Oficina son actos administrativos, su procedimiento es administrativo, y son revisables por los Tribunales de lo contencioso.

(2) los del Registro de la Propiedad Intelectual también, pero son revisables en vía civil. (Igual que los de la Oficina de Patentes en Alemania)

(3) los del Registro de la Propiedad y Mercantil ni son actos administrativos (según el Real Decreto 1879/1994) <sup>374</sup>

Este Real Decreto hace referencia también a una serie de actos que encajarían en las concesiones de Derecho privado de ZANOBINI (nacionalidad, etc.)

## **2.- Carácter reglado de las concesiones y control judicial de las apreciaciones de fondo**

Un aspecto claro de la naturaleza de los actos administrativos de concesión de

---

<sup>374</sup> Pese a los esfuerzos de nuestra doctrina por configurarlos como actos administrativos. Vid.: Jesús GONZALEZ PEREZ, "Naturaleza del procedimiento registral", Revista crítica de Derecho inmobiliario, 1949, págs. 575 y sigs.; y Ramón MARTIN MATEO, "Derecho administrativo y materia contenciosa", RAP n° 55, págs. 113 y sigs.

patentes y marcas, destacado constantemente por la jurisprudencia, es su carácter reglado. La Oficina carece de discrecionalidad a la hora de conceder o no estos derechos, sino que debe limitarse a verificar la concurrencia o no de los requisitos establecidos por la Ley. Requisitos que contienen abundantes conceptos jurídicos indeterminados (semejanza en las marcas, novedad en los modelos de utilidad, etc.), pero que como tales son plenamente fiscalizables en vía contenciosa <sup>375</sup>.

Podemos añadir, además, que las Leyes, exigen la motivación de estas decisiones, lo que implica un elemento adicional de control.

La jurisprudencia extrae, además, una serie de consecuencias del carácter reglado de estas concesiones. Como más destacables podemos señalar:

(1) La inaplicabilidad de la doctrina del precedente administrativo (que implica, como sabemos, una cierta vinculación de la Administración a sus decisiones anteriores de casos análogos) <sup>376</sup>

(2) La plena sustituibilidad de las decisiones administrativas, sin los frenos que pueden aparecer en algún caso frente a las decisiones discrecionales <sup>377</sup>.

---

<sup>375</sup> Sentencias de 23 de julio de 1988, y de 26 de diciembre de 1990.

<sup>376</sup> Eje.: Sentencia de 23 de julio de 1988 (Ar. 6381)

<sup>377</sup> Eje.: Sentencia de 2 de abril de 1991.

(3) La libre apreciación de la prueba pericial. En efecto, en materia de invenciones, la naturaleza técnica de las cuestiones obliga a los Tribunales de lo contencioso a acudir al dictamen de peritos. Y en este contexto, los informes de la Oficina no tienen un valor privilegiado, sino que el Tribunal puede inclinarse por el dictamen de otros peritos si lo considera más convincente <sup>378</sup>.

### **3.- La actividad administrativa en materia de propiedad industrial como actividad de garantía y servicio público**

Se trata ahora, brevemente, de caracterizar la actividad administrativa en este campo con arreglo a las categorías clásicas (limitación, fomento, servicio público, etc.)

Como ocurre en otros muchos sectores, la Administración interviene en este campo con técnicas de las diversas clases. Ya hemos visto que la finalidad última de la legislación en materia de propiedad industrial es una finalidad de fomento de la competencia (teoría de los property rights), pero esa es la finalidad de la legislación, eso no quiere decir que la actividad que la legislación encomienda a la Administración sea una actividad que se desarrolle mediante técnicas de fomento. Las técnicas de fomento apenas aparecen en este campo en sentido estricto (sólo encuentro un ejemplo, en el art. 107.2 de la Ley de Patentes: que prevé que el Gobierno establezca incentivos para estimular la solicitud de licencias obligatorias). Las técnicas de fomento sí que aparecen si nos vamos al ámbito más amplio, al que pertenece como subsector la

---

<sup>378</sup> Sentencias de 20 de diciembre de 1988, de 9 de febrero de 1987 y de 2 de abril de 1991.



legislación de patentes, el de la legislación de fomento de la innovación tecnológica (a través de ayudas)

En el campo estricto de la legislación de propiedad industrial la actividad administrativa principal (la de la concesión y vigilancia de los derechos) podemos calificarla como una actividad de garantía <sup>379</sup>. Lo que no estoy de acuerdo es en calificarla como una actividad arbitral <sup>380</sup>, pues no siempre los procedimientos son contradictorios, ni aunque lo sean la Administración se limita a dirimir conflictos de intereses particulares, sino que debe velar por el interés público (el de los consumidores, el general). Calificarla así es desconocer los intereses públicos en presencia en estas instituciones. Algunas intervenciones, pero sólo algunas, sí pueden considerarse propiamente arbitrales (o mejor de mediación): la conciliación previa en las invenciones laborales (arts. 140 y sigs. de la Ley de Patentes), o la mediación previa a las licencias obligatorias (arts. 91 y sigs.) <sup>381</sup>.

Por lo demás, la Oficina, además de la actividad principal de garantía, desarrolla, como sabemos, especialmente en el campo de las patentes, una actividad de difusión,

---

<sup>379</sup> Vid el término, en MARTIN MATEO, *Manual de Derecho administrativo*, Trivium, Madrid, 16<sup>a</sup> ed., 1994, págs. 454 y sigs., superando la denominación clásica de policía o limitación.

<sup>380</sup> Como apunta Ramón PARADA VAZQUEZ, *Derecho Administrativo*, Tomo I (Parte General), 5<sup>a</sup> ed., Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 530 y sigs. O también el Real Decreto de adaptación.

<sup>381</sup> También PARADA VAZQUEZ, op. cit., pág. 532, señala estas específicas funciones arbitrales.

que podemos calificar como de prestación (servicios de información tecnológica) <sup>382</sup>

---

<sup>382</sup> Vid de nuevo las categorías de MARTIN MATEO, op. cit., págs. 456 y sigs.

## **V.- ALGUNOS ASPECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **1.- Adaptación de los procedimientos a la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común**

Los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial constituyen, en primer lugar, procedimientos administrativos, y por tanto sometidos a las normas generales reguladoras del procedimiento administrativo. Ahora bien, se trata de procedimientos muy formalizados, y, por tanto, su tramitación concreta está regulada pormenorizadamente en la legislación específica sobre propiedad industrial. Aquí no vamos a tratar el detalle de estos procedimientos, sino que nos limitaremos a resaltar algunas de sus singularidades y problemas más característicos.

Anteriormente, estos procedimientos estaban regulados en el EPI de 1929. Tras aprobarse la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, el Decreto de 10 de octubre de 1958 los incluyó entre los procedimientos especiales que seguían vigentes <sup>383</sup>, y a los que, de acuerdo con el art. 1.2 de la LPA, las normas estrictamente procedimentales de la LPA (fundamentalmente, las del título IV de la LPA, arts. 67 a 108) sólo serían aplicables con carácter supletorio (salvo las relativas al silencio y a los

---

<sup>383</sup> Real Decreto de 10 de octubre de 1958, por el que se determinan los procedimientos especiales por razón de la materia que continúan vigentes, en cumplimiento de la disposición final 1ª.3 de la LPA (BOE de 28 de octubre). El art. 1. 21 menciona "los procedimientos relativos a la propiedad industrial en sus diversas modalidades".

recursos, que eran de aplicación general). No obstante, costó cierto trabajo la acomodación jurisprudencial del sinnúmero de especialidades procedimentales del EPI a las nuevas normas más garantistas de la Ley de Procedimiento Administrativo (incluso en algunos temas en los que, en principio, y de acuerdo con su art. 1.2, la LPA no era de aplicación general, sino que se respetaban las especialidades de los procedimientos anteriores declarados vigentes, como el relativo a las notificaciones), como relata una interesante Sentencia del TS de 20 de diciembre de 1988 <sup>384</sup>.

Con la aprobación de las nuevas Leyes en materia de propiedad industrial, especialmente las de Patentes y Marcas, por supuesto se produjeron muchas novedades procedimentales frente a la antigua regulación del EPI, pero la relación entre los procedimientos especiales en materia de propiedad industrial y las normas generales de procedimiento administrativo no cambió en exceso. Las Leyes de Patentes y Marcas se limitaban a declarar supletoriamente aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo del 58 <sup>385</sup>. Así pues, los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial seguían conservando un cierto aire de especialidad, de exención frente a las normas comunes de procedimiento administrativo.

---

<sup>384</sup> Sentencia de la Sala 3ª del TS de 20 de diciembre de 1988 (Ar. 10298), que hace un repaso de la jurisprudencia de los años setenta, que fue acomodando las normas restrictivas del EPI a las nuevas normas de la LPA, en temas como: el plazo de resolución de los expedientes (arts. 49 y 61 LPA), el régimen de postulación (art. 21 EPI frente a 24 LPA), el sistema de notificaciones (art. 327 EPI frente a art. 79 LPA), el sistema de recursos administrativos, la caducidad del procedimiento, la legitimación activa (art. 23 LPA), etc.

<sup>385</sup> Art. 3 de la Ley de Patentes: "La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicará supletoriamente a los actos administrativos regulados en la presente Ley...". Disposición Ad. 1ª de la Ley de Marcas: "La Ley reguladora del procedimiento administrativo común se aplicará supletoriamente a los actos administrativos previstos en la presente Ley..."

La situación ha cambiado y se ha clarificado tras la aprobación de la nueva Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La nueva Ley de procedimiento Administrativo establece unas normas y principios comunes para todos los procedimientos administrativos, no una concreta tramitación, que lógicamente tendrá que variar según las materias, por lo que las especialidades de los distintos procedimientos serán de tramitación, pero no de principios, no de reducción de garantías. Las regulaciones de los distintos procedimientos administrativos en cada materia anteriores continúan en vigor, pero sólo en tanto no se opongan a las normas y principios de la nueva Ley de Procedimiento <sup>386</sup>. Así pues, la nueva Ley no es meramente supletoria (como la LPA del 58) de las regulaciones anteriores que continúan en vigor, sino de aplicación directa y preferente en caso de conflicto.

Como muy bien se señala en el Preámbulo del Decreto 441/1994 de adaptación a la nueva Ley de los procedimientos en materia de propiedad industrial <sup>387</sup>: "Teniendo en cuenta que la LRJ-PAC mantiene en vigor normas procedimentales existentes, derogando sólo aquellas que contradigan o se opongan a la misma, el presente Real Decreto... se ciñe estrictamente a modificar aquellas normas que se oponen o no están perfectamente armonizadas con la LRJ-PAC, *que, en cualquier caso, será de aplicación*

---

<sup>386</sup> Apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 30/92: "Se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones públicas *en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley*".

<sup>387</sup> Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuación a la Ley 30/92 de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial (BOE de 8 de abril)

*directa o preferente en los supuestos de contradicción normativa que puedan producirse".*

Como ya ha quedado apuntado, y de acuerdo con la previsión general de la disposición adicional 3ª de la Ley 30/92, se ha llevado a cabo, por Real Decreto 441/1994, la adaptación de las normas reguladoras de los procedimientos en materia de propiedad industrial a la nueva Ley de Procedimiento <sup>388</sup>, especialmente, y como era deseo de la Ley 30/92, para determinar expresamente los plazos de resolución de los distintos procedimientos y el sentido del silencio administrativo (que será positivo). Aunque también se aprovecha la ocasión para adaptar las normas relativas a la forma, lugar y fecha de presentación de las solicitudes y a la subsanación de los posibles defectos de las mismas.

En el Preámbulo del Real Decreto se hacen una reflexiones interesantes sobre la singularidad de los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial (y al paso de la propia actividad administrativa en este campo) para justificar la utilización de un Real Decreto específico para esta materia, en lugar de haber aprovechado otro de los Reales Decretos aprobados de más amplia cobertura. "La elaboración de una norma específica para adecuar los procedimientos de propiedad industrial a la LRJ-PAC está justificada, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, porque *la mayoría de los procedimientos relativos a la propiedad industrial, dado*

---

<sup>388</sup> Según el art. 1 del Real Decreto: La Ley y reglamento de Patentes, la Ley y reglamento de Marcas, la Ley y reglamento de topografías de productos semiconductores y el EPI (en lo que queda vigente, es decir respecto de los modelos y dibujos industriales). Adviértase que el Real Decreto parte de una concepción restringida de la propiedad industrial, pues no incluye ni las obtenciones vegetales ni las denominaciones de origen, quizás por el carácter más administrativo de estas figuras.

*su carácter contradictorio, arbitral y atributivo de un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, de carácter exclusivo y oponible erga omnes, constituyen procedimientos atípicos no clasificables en ninguna de las categorías o procedimientos-tipo que se han elaborado. Y, en segundo término, porque la legislación de propiedad industrial ha constituido tradicionalmente, y constituye actualmente en nuestro país y en los países de nuestro entorno, un conjunto muy homogéneo y estructurado de normas en el que los aspectos procedimentales de la materia están regulados de manera muy precisa y detallada".*

Esto segundo es perfectamente cierto. Ahora bien, lo primero es más discutible. El Real Decreto considera los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial como procedimientos atípicos, lógicamente también la propia actividad administrativa en la materia como una actividad atípica. Así pues, es claro que nuestra propia Administración considera que las concesiones de patentes o marcas no son concesiones, ni autorizaciones, ni ninguna otra clase de acto administrativo típico, sino un acto administrativo atípico. Se rinde tributo a la tradición.

Digo que es discutible por lo siguiente. Se dice que la mayoría de los procedimientos en materia de propiedad industrial son singulares por su carácter contradictorio, arbitral y atributivo de derechos de propiedad. Pero estos caracteres no constituyen una auténtica especialidad o no son del todo ciertos. Muchos otros procedimientos administrativos (autorizaciones, concesiones, etc.) son o pueden ser contradictorios, muchos otros atribuyen derechos, si no de propiedad de otra clase. Y en cuanto a decir que sean procedimientos *arbitrales* (que aquí está la clave de la

cuestión), supone desconocer que la Administración, al conceder una patente o una marca, no sólo está mediando una disputa entre partes, como si la cosa no fuera con ella, sino defendiendo el propio interés público presente en estas instituciones <sup>389</sup>. La concesión de una patente o de una marca no es un procedimiento arbitral. Todo esto no supone negar la especificidad de la materia, pero sí poner más énfasis en los intereses públicos presentes en ella.

## **2.- Examen de algunas cuestiones procedimentales**

### **2.1.- Tiempo, lugar y forma de las solicitudes**

A este respecto es muy interesante la adaptación hecha por el Real Decreto 441/1994 a las normas de la Ley 30/92.

En cuanto al lugar de presentación de las solicitudes, las reglas de las Leyes de propiedad industrial eran más estrictas que las generales de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. La adaptación consiste en admitir como lugares de presentación todos los de la Ley 30/92 (art. 38.4), pero como fecha de presentación la de recepción de las solicitudes en las oficinas públicas autorizadas por la legislación de propiedad industrial (arts. 21 de la Ley de Patentes y 15 de la Ley de Marcas). Esta solución intermedia parece correcta dada la extrema importancia del tiempo en esta materia.

---

<sup>389</sup> Como bien señaló el Tribunal administrativo de Munich en su sentencia de 1957.



En cuanto a la lengua de la solicitud, se aplicarán las normas generales de la Ley 30/92 (art. 36)

## **2.2.- La legitimación en los procedimientos de propiedad industrial. La condición de interesados**

Las reglas de legitimación para concurrir como parte en un procedimiento de propiedad industrial, y para recurrir en vía administrativa y contencioso-administrativa (y también para formular las acciones civiles de nulidad y caducidad) son las generales del interés legítimo.

No obstante, con arreglo a la legislación anterior se plantearon algunos problemas respecto de la legitimación pasiva para concurrir en el procedimiento para oponerse a la concesión de algún título de la propiedad industrial. Pero veamos, primero cómo está regulada la cuestión en la legislación vigente.

En el procedimiento general de concesión de patentes (sin examen previo de la novedad y actividad inventiva) no hay un trámite de oposición, aunque sí una especie de trámite de información pública <sup>390</sup>. En cambio sí lo hay en los procedimientos de concesión de modelos de utilidad y de marcas, donde el trámite se abre correctamente

---

<sup>390</sup> Art. 36 de la Ley de Patentes y 30 del Reglamento: "Cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica en el plazo de dos meses...(desde el anuncio del mismo en el BOPI)"

a cualquier persona con un interés legítimo, en el caso de los modelos de utilidad <sup>391</sup>, o a cualquier interesado que se considere perjudicado <sup>392 393</sup>.

En cambio, la regulación del EPI era más restrictiva, pues se entendía que la oposición sólo podían formularla los titulares de un derecho anterior inscrito <sup>394</sup>. Esto chocaba con las reglas generales de legitimación de la LPA. Pese a todo, alguna sentencia (a mi juicio de manera criticable), en lugar de aplicar las reglas generales de legitimación de la LPA, se aferraba a las reglas estrictas del EPI <sup>395</sup>. En cambio, otras aplicaron (correctamente) los criterios generales de la LPA <sup>396</sup>.

Está por ver, no obstante, si con base en la legitimación por interés legítimo se va a permitir, por eje., a una asociación de consumidores, oponerse al registro de una

---

<sup>391</sup> Art. 149 de la Ley de patentes (para los modelos de utilidad)

<sup>392</sup> Art. 26 de la Ley de Marcas.

<sup>393</sup> Vid. también el art. 47.1 de la Ley de Patentes, sobre la legitimación para recurrir en vía contencioso-administrativa las concesiones de patentes.

<sup>394</sup> Art. 167 EPI (en relación con los modelos de utilidad y modelos industriales), y 123 EPI (en relación con las marcas), a pesar de los términos más amplios del art. 148 (en relación con las marcas)

<sup>395</sup> Sentencia de la Sala 3<sup>a</sup> del TS, de 3 de julio de 1987 (Ar. 5502), por la que se niega legitimación a la sociedad alemana PUMA para formular oposición en un procedimiento de concesión de marcas, porque todavía no se había inscrito la transferencia de una marca a su favor cuando formalizó su oposición.

<sup>396</sup> Sentencia del TS (Sala 3<sup>a</sup>) de 20 de diciembre de 1988 (Ar. 10298), en la que se reconoce legitimación para formular oposición en un procedimiento de concesión de un modelo industrial (bandeja de soporte para huevos) y luego recurrir contra la concesión del Registro, al fabricante único de otro modelo de utilidad (cuyo titular registral era otra persona), por tener un interés legítimo, y por encima de los términos restrictivos del art. 167 EPI.

marca o recurrir la decisión del Registro. A mi juicio, debe hacerse, si se considera que el procedimiento de concesión de derechos de propiedad industrial *no es un simple procedimiento arbitral*, donde se dilucidan conflictos entre empresas, sino un procedimiento en el que se tienen en cuenta los intereses generales.

También para las acciones civiles de nulidad y caducidad de marcas, la ley de Marcas sienta hoy una legitimación amplia en base al interés legítimo <sup>397</sup>. No obstante, hay alguna Sentencia, que aun en un caso iniciado bajo el EPI, apunta a una interpretación restrictiva de la legitimación <sup>398</sup>.

### **2.3.- Notificación y publicación de los actos de la Oficina. El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.**

La notificación y publicación de los actos de la Oficina también ha de regirse por las reglas generales (hoy los arts. 58 a 61 de la Ley 30/92)

Sin embargo, este también fue un tema conflictivo tiempo atrás. Porque el EPI establecía una regulación poco garantista de las publicaciones en el BOPI <sup>399</sup>. La

---

<sup>397</sup> Art. 56 de la Ley de Marcas.

<sup>398</sup> Sentencia del TS (Sala 1<sup>a</sup>) de 24 de diciembre de 1990 (Ar. 10366), que niega legitimación al solicitante anterior de una marca, al que le fue denegada, para pedir la nulidad de esa misma marca (Marathon) que luego fue concedida a otra empresa.

<sup>399</sup> Art. 327: "Las notificaciones hechas por medio del Boletín serán consideradas de carácter oficial y no podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de ellas en las reclamaciones que se formulen...".

jurisprudencia, en un principio, se aferró a los términos restrictivos del EPI, pero luego impuso el respeto a las garantías generales de la LPA en tema de notificaciones y publicaciones <sup>400</sup>.

#### **2.4.- El silencio administrativo**

La finalidad principal del Real Decreto 441/1994, como de todos los Reales Decretos de adaptación, es señalar los plazos de resolución de los distintos procedimientos y el sentido del silencio administrativo. Así, el Real Decreto va señalando pormenorizadamente el plazo de resolución de cada uno de los procedimientos en la materia, distinguiendo en ocasiones según intervengan terceros o no (por la naturaleza contradictoria que tienen en muchas ocasiones estos procedimientos) o haya habido defectos de tramitación o no.

En cuanto al sentido del silencio se establece para todos los casos el silencio positivo, "siguiendo la filosofía de la LRJ-PAC", según se dice en el Preámbulo. Sin duda, el Preámbulo se refiere al supuesto general de silencio positivo del art. 43.2 de la Ley 30/92: "solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que la estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio

---

<sup>400</sup> Así lo recuerda y lo aplica, la Sentencia del TS (sala 3<sup>a</sup>) de 14 de enero de 1991. La publicación en el BOPI (en este caso era del acuerdo del Registro por el que tenía por justificada la puesta en práctica de una patente de introducción) debe incluir todos los requisitos establecidos en LPA (en particular, la expresión de los recursos, plazo para interponerlos, etc.), para que sea válida y determine el comienzo de la eficacia del acto publicado, y, por tanto, el comienzo del plazo de recurso contra el mismo.

público, en cuyo caso se entenderán desestimadas". Efectivamente, con arreglo a este criterio, parece correcto dar un sentido positivo al silencio en materia de propiedad industrial, ya que estamos ante *actos reglados que no implican una concesión administrativa de dominio público o de servicio público*.

Ahora bien, quizás sea por el sentido positivo que se le da al silencio por lo que los plazos de resolución que se fijan son bastante generosos. Según declaraciones del Director General de la Oficina Española <sup>401</sup>, el procedimiento de concesión de marcas dura "en términos generales, entre seis meses y año y medio", y añade "pero a mí me parece que este plazo no debería ser superior a seis meses". Pues bien, el Real Decreto (art. 9.1 a)) concede a la Oficina un plazo para resolver de diez meses y de veinte, si la solicitud tiene algún suspenso de fondo o forma u oposición. En el caso de las concesiones de patentes -sigue diciendo el Director General- "todas las normas internacionales establecen un plazo de año y medio". Pues bien, según el Real Decreto (art. 8.1 a)) la Oficina dispone de un plazo de catorce meses a partir de la publicación de la solicitud (a los que hay que añadir los dieciocho que, según el art. 32 de la Ley de Patentes, transcurren desde la presentación de la solicitud hasta su publicación)

Una de las reclamaciones constantes en materia de propiedad industrial es la rapidez de las tramitaciones. En cambio, el Real Decreto ha sido generoso con la Administración.

---

<sup>401</sup> Revista Técnica Industrial, nº 213, 1994, pág. 85.

## 2.5.- Relevancia de los vicios formales

La invalidez de los actos administrativos en materia de propiedad industrial se rige, por supuesto, por las reglas generales de la Ley 30/92 (arts. 62 y sigs.)

Por supuesto, los Tribunales de lo contencioso-administrativo pueden examinar la legalidad de estos actos administrativos en todos sus aspectos (vicios de competencia, de forma y de fondo). Sólo hay que tener en cuenta que el examen de fondo se ceñirá a los aspectos que pueden ser objeto de control por la Oficina. En este sentido, y no en otro, hay que interpretar la aparente tasación de motivos de recurso que hace el art. 47 de la Ley de Patentes en relación con las concesiones de patentes <sup>402</sup>. El art. 47 vale en cuanto a los motivos que excluye, pero no como enumeración exhaustiva de motivos. El "sólo" que emplea el art. 47.2 es, pues, inapropiado, pues por supuesto se podrá alegar la falta de competencia, desviación de poder, etc., etc.

En cuanto a la relevancia de los vicios de forma valen, pues, también los criterios generales, desarrollados en su momento por Tomás-Ramón FERNANDEZ <sup>403</sup>, acerca

---

<sup>402</sup> Art. 47 "2. El recurso contencioso-administrativo sólo podrá referirse a la omisión de trámites esenciales del procedimiento o a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de concesión, con excepción de la relativa a la unidad de invención". "3. En ningún caso podrá recurrirse contra la concesión de una patente alegando la falta de novedad o de actividad inventiva del objeto de la solicitud cuando ésta haya sido tramitada por el procedimiento de concesión que se realiza sin examen previo"

<sup>403</sup> Vid., ahora, Eduardo GARCIA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNANDEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo I, 6ª ed., Civitas, Madrid, 1993, págs. 615 y sigs.

del valor relativo de los vicios de forma y de la preferencia del examen del fondo del asunto cuando las circunstancias lo permitan por razones de economía procesal. Criterios que viene aplicando la jurisprudencia en esta materia con los mismos altibajos que en cualquier otra. Luego veremos algún ejemplo.

No obstante, la nueva Ley de Patentes introduce a este respecto una regla en el art. 47.3, aplicada con frecuencia por la jurisprudencia, pero criticada por la doctrina<sup>404</sup>, por ser propia del recurso administrativo, pero no del contencioso-administrativo (se encuentra en la Ley de Procedimiento<sup>405</sup>, pero no en la LJCA). "La sentencia que estime el recurso, fundada en que la concesión de la patente tuvo lugar con incumplimiento de alguno de los requisitos de forma objeto de examen por el Registro de la Propiedad Industrial, excepto el requisito de unidad de invención, o con omisión de trámites esenciales de procedimiento, declarará la nulidad de las actuaciones administrativas afectadas y retrotraerá el expediente al momento en que se hubieran producido los defectos en que dicha sentencia se funde". Esta orden tan tajante al juzgador de abstenerse de entrar en el fondo, aun cuando tenga elementos de juicio para hacerlo, no es de recibo, y, a mi juicio, *podría considerarse inconstitucional por violación del art. 106 de la CE y del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no implica sino demorar la tutela de los derechos del ciudadano.*

---

<sup>404</sup> Vid. Tomás-Ramón FERNANDEZ, en *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo I, op. cit., págs. 620 y sigs.

<sup>405</sup> Hoy el art. 113.2 de la Ley 30/92, y no en términos tan rígidos como los del art. 47.3 de la Ley de Patentes.

Podemos citar algunas Sentencias del TS sobre estos temas de vicios formales. Por eje., una espléndida Sentencia de 24 de diciembre de 1992, que aplica correctamente el principio de economía procesal y resuelve el fondo del asunto <sup>406</sup>. Otra, de 24 de mayo de 1985, que aprecia la omisión de un trámite esencial (el Informe de la Asesoría Técnica del Registro en un procedimiento de concesión de modelo de utilidad cuando exista oposición), y que a falta de elementos de juicio para entrar en el fondo, anula la concesión del Registro <sup>407</sup>.

Lo que también cabe destacar es la extraordinaria importancia que en materia de marcas tienen pequeños detalles formales, que en otro tipo de procedimientos serían irrelevantes. Así, la Sentencia de 7 de febrero de 1987 declaró nula la concesión de una marca, porque el anuncio de la solicitud en el BOPI se equivocó en una sola letra, pero, claro, esto tiene una trascendencia enorme en materia de marcas, donde las cuestiones de semejanza son de lo más sutiles, y puede producir indefensión a los titulares de marcas semejantes a la que se concedió pero no apareció anunciada <sup>408</sup>.

---

<sup>406</sup> Sentencia del TS (Sala 3<sup>a</sup>, Sección 3<sup>a</sup>), de 24 de diciembre de 1992 (Ar. 9961), en un tema de marcas: "...lo que es más importante, aun en el supuesto de que se anularan formalmente los actos administrativos para que se cumplieran los defectos formales de procedimiento que la parte apelante invoca, retrotrayendo las actuaciones al momento en que la vulneración invocada se hubiera producido, siempre resultaría que, subsanados dichos defectos procedimentales, siempre nos encontraríamos con el mismo problema, cual es el de determinar si existe semejanza que induzca a confusión en el mercado entre las marcas solicitadas y las oponentes. Por ello, un principio de economía procesal aconseja entrar a conocer en este momento procesal sobre el fondo del asunto cuestionado". Igualmente, otra de la misma Sala y Sección de 27 de noviembre de 1992 (Ar. 8970)

<sup>407</sup> Sentencia del TS (Sala 3<sup>a</sup>) de 24 de mayo de 1985 (Ar. 2409)

<sup>408</sup> Sentencia del TS (Sala 3<sup>a</sup>), de 7 de febrero de 1987 (Ar. 527). Se concedió la marca RILOME, pero el anuncio de la solicitud decía ROLOME.



## **2.6.- Las tasas del procedimiento administrativo**

Por todo hay que pagar tasas. Incluida la oposición a la concesión de una patente o marca. Y en la marca comunitaria hasta por recurrir en vía administrativa. Podría plantearse algún problema de inconstitucionalidad, pero parece que está asumido en este ámbito, y que no tiene excesivos efectos disuasorios.

## **3.- Recursos administrativos**

De acuerdo con la Ley 17/75 de constitución del Registro de la Propiedad Industrial (hoy Oficina) como Organismo Autónomo <sup>409</sup>, la resolución de los expedientes en materia de propiedad industrial es competencia del Director del Organismo, y sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa (es decir, sin posibilidad de alzas impropias ante el Ministerio), pero se prevé expresamente la posibilidad de desconcentración o delegación de tales funciones <sup>410</sup>. De acuerdo con lo primero, el Reglamento Orgánico de 1977 asigna, en principio, a los Departamentos de Patentes y Modelos y de Signos Distintivos competencia sólo para tramitar los expedientes y hacer las propuestas de resolución <sup>411</sup>. Pero el propio Reglamento, a renglón seguido, hace

---

<sup>409</sup> Sobre la situación anterior a esta Ley, vid. el trabajo de Tomás-Ramón FERNANDEZ RODRIGUEZ, "Algunos problemas del recurso de reposición en materia de propiedad industrial", marzo de 1964 (informe elaborado para el Ministerio de Industria, no publicado, que se puede encontrar en la Biblioteca del INAP)

<sup>410</sup> Art. 5 de la Ley 17/75.

<sup>411</sup> Arts. 28 y 33.

una desconcentración en favor de los mismos de la competencia resolutoria, con lo que son los Departamentos los que tramitan y también resuelven los expedientes <sup>412</sup>. El Reglamento Orgánico también disponía que las resoluciones de los Departamentos ponían fin a la vía administrativa <sup>413</sup>. Quiere esto decir que frente a estas resoluciones cabía interponer, hasta ahora, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, recurso de reposición.

La supresión del recurso de reposición por la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 30/92, ha motivado una revisión del sistema. En efecto, según se explica en el Preámbulo del Real Decreto 305/1993 por el que se modifica el Reglamento Orgánico, la desaparición de cualquier vía de recurso administrativo sería desaconsejable tanto para los interesados como para la propia Oficina, por el amplio uso que se hacía del recurso de reposición. Por este motivo, y como única alternativa, el sistema se ha reformado ahora en el sentido de que las resoluciones de los Departamentos no ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles, por tanto, de recurso ordinario ante el Director de la Oficina (al que se le vuelve, pues, a cargar con trabajo técnico-jurídico, al menos formalmente) <sup>414</sup>.

---

<sup>412</sup> Art. 49.I del Reglamento Orgánico.

<sup>413</sup> Art. 49.II (antes de la reforma por Real Decreto 305/1993)

<sup>414</sup> Nuevo art. 49.II (en la versión dada por el Real Decreto 305/1993)

La solución me parece correcta, pero demuestra a las claras lo fundado de las críticas a la nueva Ley por la supresión del recurso de reposición. Si la vía administrativa previa sigue siendo útil en el campo de la propiedad industrial, igualmente en otros ámbitos, como el local, etc. (en los que no se ha hecho un apañío como el anterior porque no es posible).

## **VI.- EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El tema de la litigiosidad en materia de propiedad industrial es un tema bastante controvertido. No sólo por la división entre asuntos civiles y contencioso-administrativos, sino también por las demandas de especialización de los órganos jurisdiccionales encargados de conocer estos asuntos. Así pues, en este apartado vamos a estudiar este tema. Primero vamos a reflejar la situación actual en nuestro país en relación a esas dos cuestiones, el reparto de asuntos entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso-administrativa y el grado de especialización de los órganos judiciales en ambos órdenes. En segundo lugar, veremos otros modelos de Derecho comparado. Y, por último, veremos si es conveniente hacer algunas reformas en nuestro sistema.

### **1.- Sistema español**

#### **1.1.- Materia contencioso-administrativa y materia correspondiente a otras jurisdicciones**

Al estudiar anteriormente las manifestaciones de la intervención administrativa en materia de propiedad industrial y las funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha quedado deslindado ya lo que en nuestro Derecho constituye materia contencioso-administrativa y lo que es materia civil. Pero volvamos a recordarlo.

De acuerdo con las Leyes de Patentes y Marcas, los actos administrativos

regulados por ellas (que como sabemos son principalmente actos de la Oficina de Patentes y Marcas) son susceptibles de recurso contencioso-administrativo <sup>415</sup>. Así pues, los Tribunales de lo contencioso-administrativo conocen de los recursos contencioso-administrativos contra los actos administrativos en materia de propiedad industrial. Toda la actuación administrativa en materia de propiedad industrial está sujeta al control de los Tribunales de lo contencioso-administrativo, es decir, todos los actos derivados de las funciones administrativas que hemos examinado anteriormente. Principalmente se trata de recursos contra las concesiones o denegaciones de patentes, marcas y demás títulos de la propiedad industrial o contra las declaraciones de caducidad y concesión de licencias obligatorias en materia de patentes.

En cuanto a los litigios civiles, son principalmente los siguientes: la reivindicación del derecho a obtener la concesión, las acciones por violación de los derechos concedidos, las acciones de nulidad, en el caso de las marcas, además, las de caducidad, los conflictos en relación con las cesiones y contratos de licencia, y, en general todas las cuestiones relativas a la propiedad de los derechos. Así, por eje., en relación con este último supuesto, cabe mencionar una Sentencia interesante de la Sala 3ª del TS, de 15 de diciembre de 1989 <sup>416</sup>. La titularidad de una marca registrada con anterioridad era determinante para acceder o no por el Registro a la solicitud de una de las partes enfrentadas de registro de esa marca para otros productos, y como esa es una cuestión

---

<sup>415</sup> Art. 3 de la Ley de Patentes y disposición adicional segunda de la Ley de Marcas.

<sup>416</sup> Sentencia de la Sala 3ª (Sección 4ª), de 15 de diciembre de 1989 (Ar. 9714)

civil, el Registro ha de resolver a resultas de lo que decidan los Tribunales civiles <sup>417</sup>.

En este tema del reparto de competencias jurisdiccionales, merece la pena hacer referencia a una Sentencia de la Sala 3ª del TS de 13 de mayo de 1985 <sup>418</sup>, a mi juicio desafortunada. La SA X Films presentó recurso contencioso administrativo contra un Real Decreto y una Orden Ministerial que desarrollaban lo dispuesto en el título I de la Ley 1/1982, de 24 de febrero acerca de las Salas Especiales de exhibición cinematográfica, por considerar que se le estaba expropiando sin indemnización su nombre comercial y marca X. El tema pertenece evidentemente a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues se trata de la impugnación directa de reglamentos (siempre de su competencia, sea cual sea la materia sobre la que versen). Si la presunta expropiación traía causa de la Ley, hubiera sido necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad, si no, el Tribunal Supremo tendría que haber entrado en el fondo del asunto. Pues no. El Tribunal Supremo desestimó el recurso por supuesta incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues el tratarse de una reclamación basada en un derecho de propiedad industrial se supone que la empresa debiera haber acudido a la jurisdicción civil. La sentencia, desde luego, no parece acertada.

---

<sup>417</sup> Fundto jur. 1º: "Se trata, por consiguiente, de una confrontación entre supuestos titulares de los mismos distintivos de la propiedad industrial, sobre cuya cuestión, eminentemente de carácter civil...". Fundto jur. 2º: "... basta para ello (para el Registro deba suspender su decisión) que en el expediente administrativo haya constancia de un procedimiento civil planteado para decidir la titularidad dominical de marcas u otros signos distintivos de propiedad industrial de influencia decisiva para resolver la solicitud interesada..."

<sup>418</sup> Ar. 2346

## 1.2.- Especialización judicial

En el orden contencioso-administrativo no hay ningún grado de concentración o especialización para el conocimiento de los asuntos <sup>419</sup>. Las Leyes de Patentes y Marcas se remiten simplemente a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa<sup>420</sup>. Así pues, de los recursos contra las decisiones de la Oficina conocerán en única instancia las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, y, en su caso, en casación la Sala 3<sup>a</sup> del Tribunal Supremo <sup>421</sup>. Hay, eso sí, una cierta concentración de hecho en las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña y Valencia, por cuanto la mayoría de las solicitudes de patentes y marcas proceden de estas Comunidades <sup>422</sup>. Más tarde estudiaremos si esta situación es o no adecuada.

En cambio, en el ámbito civil sí hay una cierta concentración, pues los jueces competentes son los de primera instancia de las ciudades sede de los Tribunales Superiores de Justicia <sup>423</sup>. También en este caso hay una concentración mayor de hecho,

---

<sup>419</sup> Vid. sobre este tema el excelente trabajo, al que nos remitiremos abundantemente, de José MASSAGUER, "La especialización judicial en materia de propiedad industrial", en Estudios CEFI nº 3, febrero de 1994, págs. 9 y sigs.

<sup>420</sup> Habría que añadir también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la planta de los Tribunales contencioso-administrativos y al reparto de competencias entre los mismos.

<sup>421</sup> Vid. arts. 58 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y arts. 10 y 93 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

<sup>422</sup> MASSAGUER, op. cit., pág. 18.

<sup>423</sup> Art. 125.2 de la Ley de Patentes.

en favor de los Juzgados de Madrid y Cataluña por las mismas razones. Además existe una posibilidad de especialización (abierta por el art. 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial <sup>424</sup>), pero que todavía no se ha utilizado, que consistiría en la atribución en exclusiva a determinados juzgados de primera instancia en esas ciudades los asuntos sobre propiedad industrial.

## **2.- Sistemas comparados**

Como vemos hay dos temas sobre el tapete, uno el de la especialización de los Tribunales encargados de conocer los asuntos sobre propiedad industrial (especialmente demandado en relación con los asuntos civiles), y otro el de la propia partición de la materia litigiosa entre Tribunales civiles y contencioso-administrativos.

El primero es, como decimos, un tema que se plantea especialmente en relación con el conocimiento de los litigios civiles. En primer lugar hay que distinguir entre concentración y especialización <sup>425</sup>. La primera implica simplemente una reducción del número de órganos judiciales encargados de conocer de los litigios relativos a una determinada materia, pero sin que se ocupen exclusivamente de ese tipo de litigios, y la segunda la dedicación exclusiva de unos órganos judiciales a un determinado tipo de asuntos. La especialización de determinados órganos judiciales en estos asuntos de propiedad industrial es una preocupación actual y generalizada, sencillamente como medio

---

<sup>424</sup> La decisión corresponde al Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, a propuesta en su caso, de la Junta de Jueces.

<sup>425</sup> MASSAGUER, op. cit., pág. 10.



para lograr una tutela más eficaz de los derechos de propiedad industrial. Además la especialización (o al menos la concentración) viene espoleada ahora por las exigencias del Derecho comunitario en relación con los nuevos títulos de alcance comunitario <sup>426</sup>. Ya hemos visto la situación española, que sólo ha conseguido hasta el momento una cierta concentración, aunque se está debatiendo intensamente la conveniencia o no de profundizar en esa especialización <sup>427</sup>. Por lo demás, en el panorama comparado actual se pueden distinguir dos sistemas en orden a la manera de abordar el tema de la especialización judicial: unos países (como Alemania o España) lo hacen de manera uniforme para todos los derechos de propiedad industrial, y otros (como Italia o Francia) de manera distinta para las diferentes modalidades, de modo que sólo tienen órganos especializados para las patentes, pero no para las marcas <sup>428</sup>.

La segunda cuestión, la de la existencia de dos órdenes jurisdiccionales competentes en materia de propiedad industrial (aparte los asuntos penales), es, en cierto modo una situación peculiar de nuestro país, pues en los demás incluso los recursos contra las decisiones administrativas de las Oficinas de Patentes y Marcas se atribuyen al conocimiento de Tribunales del orden civil, por razones de conexión de la materia<sup>429</sup>. Se trata, por tanto de una situación un tanto anómala, si la comparamos con la de los

---

<sup>426</sup> Vid., por eje., el Reglamento de la marca comunitaria.)

<sup>427</sup> Vid. las interesantes informaciones y reflexiones de José ANTONIO SOMALO (Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), en una entrevista y en su artículo "La especialización judicial en materia de propiedad industrial", ambos en Estudios CEFI nº 3, febrero de 1994, págs. 5 y sigs.

<sup>428</sup> MASSAGUER, op. cit., pág. 12.

<sup>429</sup> SOMALO, op. cit., pág. 8.

países de nuestro entorno occidental, pero, por el contrario, concuerda con la que se está imponiendo a escala comunitaria para los títulos comunitarios, como hemos visto en relación con la marca comunitaria.

De entre los distintos ejemplos del Derecho comparado, vamos a fijarnos en el caso alemán, porque ofrece elementos interesantes de contraste con nuestra situación. Pero previamente recordaremos la manera de abordar estos problemas en los nuevos instrumentos del Derecho comunitario.

### **2.1.- Derecho comunitario**

En el caso de la marca comunitaria ya hemos visto que hay una división entre asuntos contencioso-administrativos, de los que van a conocer primero las divisiones de recurso de la OAMI y luego el Tribunal de Justicia de la CE, y asuntos civiles, de los que van a conocer los jueces y tribunales de los Estados miembros. El Reglamento de la marca comunitaria exige una concentración de estos asuntos en un número tan reducido como sea posible de órganos judiciales, que se llamarán tribunales de marcas comunitarias.

En cuanto al Convenio de la patente comunitaria (que todavía no ha entrado en vigor), el sistema previsto es similar al de la marca comunitaria. Las diferencias son que el Organismo administrativo será la ya existe Oficina Europea de Patentes de Munich, y que los recursos contencioso-administrativos frente a las decisiones de la Oficina (en temas de concesión o denegación de patentes o de nulidad) se atribuyen no

al Tribunal de Justicia sino a un nuevo órgano judicial comunitario, el Tribunal de Apelación Común <sup>430</sup>.

## 2.2.- Derecho alemán

El sistema alemán es singular y muy interesante por diversos motivos. Conviene repasar su evolución.

Desde su creación en 1877, la Oficina Alemana de Patentes (*Deutsches Patentamt*)<sup>431</sup>, constituía de hecho una especie de jurisdicción (administrativa) especial. Las decisiones sobre concesión o denegación de patentes eran recurribles ante las Cámaras de recurso de la propia Oficina, pero sin posibilidad de ulterior recurso judicial. De las cuestiones de nulidad y caducidad de patentes y solicitudes de licencias obligatorias conocía, en primer término, la propia Oficina a través de sus Cámaras de anulación, con posterior recurso ante los tribunales ordinarios. Estos conocían, también, por supuesto, de las demandas por violación de las patentes. Jurisdicción especial, pues, en la medida en que tenía la última palabra sobre los asuntos de concesión o denegación de patentes <sup>432</sup>.

---

<sup>430</sup> MASSAGUER, op. cit., pág. 13.

<sup>431</sup> Primero, y hasta 1949, llamada *Reichspatentamt*.

<sup>432</sup> Sobre este tema, vid.: Francisco SOSA WAGNER, *Jurisdicciones administrativas especiales*, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, 1977, págs. 54 y sigs.; y el libro: Bundespatentgericht (hrsg.), *25 Jahre Bundespatentgericht (Festschrift)*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1986, y, en particular, los trabajos de: Albrecht KRIEGER, "Die Errichtung des Bundespatentgerichts vor 25 Jahren", págs. 31 y sigs.; y de Gerhard HERBST, "Das Bundespatentamt als Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit", págs.

Tras la Constitución alemana de 1949, esta situación no fue puesta en cuestión durante algún tiempo, a pesar de la garantía constitucional de acceso a la justicia frente a toda decisión del poder público (art. 19.4 GG) <sup>433</sup>, hasta que en 1955 alguien se decidió a probar fortuna e interpuso recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos, forzando así un pronunciamiento judicial sobre la compatibilidad o no de la situación con el art. 19.4 GG. El Tribunal contencioso-administrativo de Munich, por Sentencia de 27.2.1957 <sup>434</sup>, confirmada después por el Tribunal Federal de lo contencioso-administrativo, por Sentencia de 13.6.1959 <sup>435</sup>, declararon la inconstitucionalidad de la situación, y consideraron que los actos de la Oficina de Patentes eran actos administrativos frente a los que cabía interponer recurso contencioso-administrativo <sup>436</sup>.

---

47 y sigs.

<sup>433</sup> Art. 19.4 GG: "Todo aquel que resulte lesionado en sus derechos por el poder público, tendrá abierta la vía judicial".

<sup>434</sup> Sentencia del Verwaltungsgericht de Munich de 27.2.57.

<sup>435</sup> Sentencia del Bundesverwaltungsgericht de 13.6.59.

<sup>436</sup> El Gobierno trataba de defender la constitucionalidad de la situación, argumentando que la Oficina no actuaba en ejercicio de típicas funciones públicas, sino a modo de jurisdicción voluntaria, la imparcialidad de los miembros de las Cámaras de recurso, y la preconstitucionalidad del sistema. Pero el Tribunal de Munich y, luego, el Bundesverwaltungsgericht aplicaron una argumentación más sencilla. Los actos de la Oficina son actos administrativos ("la Oficina en sus decisiones de concesión o no de patentes también tiene que defender los intereses públicos"), y frente a los mismos tiene que estar abierta la vía judicial, como impone la Constitución. Ni la Oficina en su conjunto ni sus Cámaras de recursos son verdaderos tribunales, sino órganos administrativos, pues les falta la independencia propia de los Tribunales. Puesto que se trata de actos administrativos, frente a ellos cabe recurso ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo. Vid. KRIEGER, op. cit., págs. 35 y sigs.

A raíz de esta Sentencia se barajaron diversas fórmulas para poner de acuerdo el sistema con la Constitución. Finalmente el legislador alemán se decidió por la siguiente: crear un Tribunal Federal de Patentes (*Bundespatentgericht*) con las mismas funciones que venían desempeñando hasta ahora las Cámaras de recursos y de anulación de la Oficina (en sustitución de las mismas), con una composición mixta de jueces técnicos y juristas <sup>437</sup>, e integrado en la justicia ordinaria (no en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo), atribuyendo, pues, los recursos frente a sus decisiones al conocimiento del Tribunal Supremo civil alemán (*Bundesgerichtshof*). Para ello hubo que hacer primero una reforma constitucional, ya que la Constitución alemana tasa los Tribunales federales, para incluirlo expresamente entre ellos (la 12 reforma constitucional, de 6.3.1961 <sup>438</sup>), y luego aprobar la Ley de creación y regulación de este nuevo Tribunal, de 23.3.1961, en la cual se determinó, entre otras cosas, su encaje incidado en la jurisdicción civil <sup>439</sup>.

Así pues, el sistema administrativo y judicial alemán actual en materia de propiedad industrial queda de la siguiente manera. La Oficina de Patentes decide sobre la concesión o denegación de los títulos. Los litigios sobre violación de los derechos se atribuyen, como entre nosotros, a los juzgados de primera instancia civiles de los Länder,

---

<sup>437</sup> Hasta entonces estas Cámaras de la Oficina estaban integradas normalmente sólo por técnicos. El Bundesverwaltungsgericht había considerado también esta situación contraria a la Constitución, imponiendo que hubiera siempre al menos un jurista.

<sup>438</sup> Reforma del art. 96 de la GG.

<sup>439</sup> La 6ª Ley de reforma de las disposiciones sobre propiedad industrial.

pero con una mayor concentración <sup>440</sup>. De los recursos contra las decisiones de la Oficina y de las causas de nulidad, caducidad y licencias obligatorias conoce el Bundespatentgericht (y, luego, en su caso, en casación, el Bundesgerichtshof). Con la particularidad de que este Tribunal es un Tribunal especializado, del orden civil y con una composición mixta de jueces técnicos y juristas, todos ellos jueces de carrera.

Ahora nos interesa detenernos, por el contraste que supone con nuestro Derecho, en la particularidad de que el Bundespatentamt sea considerado como un Tribunal civil, y de que, por tanto, de los recursos contra los actos de la Oficina conozca un Tribunal civil y no, como entre nosotros, un Tribunal de lo contencioso. ¿ Es que en Alemania los actos de la Oficina no se consideran actos administrativos, frente a lo que dictaminó el Bundesverwaltungsgericht ? En realidad algo hay de esto, pues la tradición alemana, que es la que ha prevalecido, es la de considerar la actividad de la Oficina como Administración de Derecho privado, como una especie de jurisdicción voluntaria, no como actividad típica de Derecho público. Pero también hay razones menos dogmáticas. También forma parte de la tradición y de la práctica legislativa actual alemanas que los Tribunales civiles conozcan de determinadas cuestiones de Derecho público. Así lo indica HERBST <sup>441</sup>. La jurisdicción contencioso-administrativa no tiene garantizado constitucionalmente el monopolio de los asuntos de Derecho público. La propia

---

<sup>440</sup> Las Salas de lo Civil de los Landgerichte. Pero no todos los Landgerichte son competentes en esta materia, sino sólo 9 (número inferior al de Länder). MASSAGUER, op. cit., pág. 13.

<sup>441</sup> "Das Bundespatentgericht als Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit", op. cit., págs. 50 y sigs.

Constitución asigna algunos de estos asuntos a la jurisdicción ordinaria <sup>442</sup> (de los que, entre nosotros, conoce la jurisdicción contencioso-administrativa). La división entre jurisdicción contencioso-administrativa y ordinaria no atiende, pues, estrictamente a la división entre Derecho público y privado <sup>443</sup>. Y hoy sigue siendo frecuente que el legislador asigne determinados asuntos de Derecho público a los Tribunales civiles, no ya por las razones históricas de recelo frente a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino por razones de conexión de las materias con otras con las que están más familiarizados los Tribunales civiles. Por eje.: los recursos contra las decisiones de la Oficina de cárteles (el equivalente a nuestro Tribunal de defensa de la competencia), contra los actos administrativos judiciales (el equivalente a las decisiones de nuestro Consejo General del Poder Judicial), etc. (asuntos todos ellos que, entre nosotros, se atribuyen, en cambio, con la misma justificación de conexión de la materia, al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso-administrativo)

Así pues, la distinta atribución judicial no significa que para los alemanes las decisiones de la Oficina no sean actos administrativos como para nosotros, sino simplemente eso, una distinta atribución judicial, que responde a las costumbres de cada país en el reparto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso-administrativa. Como se ha dicho siempre, el criterio jurisdiccional no es decisivo a la

---

<sup>442</sup> Así, la responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 34 GG), el justiprecio de la expropiación forzosa (art. 14.3 GG), y una competencia general subsidiaria (art. 19.4 GG)

<sup>443</sup> Aunque ello obedezca a razones históricas de recelos frente a la jurisdicción contencioso-administrativa, y hoy, carentes estos recelos de justificación, no sea coherente.

hora de valorar la naturaleza, pública o privada, de los asuntos.

### **3.- De vuelta sobre el sistema español: propuestas de reforma**

¿ Convendría crear entre nosotros un Tribunal contencioso-administrativo especializado en asuntos de propiedad industrial, e integrar en él a jueces técnicos, a la manera del Bundespatentamt ? ¿ Lo justifica el volumen y la complejidad de los asuntos ?

Realmente hay que tener en cuenta que el sistema de concesión de patentes alemán implica un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad, mientras que entre nosotros, aunque se ha superado el sistema de simple depósito, el informe sobre el estado de la técnica (novedad y actividad inventiva) no condiciona la decisión de la Oficina, y por tanto, tampoco es objeto de revisión en vía de recurso contencioso-administrativo<sup>444</sup>. Quiere decirse, y esta la razón que frecuentemente se invoca, según MASSAGUER<sup>445</sup> en contra de la necesidad de especialización en el orden contencioso-administrativo, que los recursos en materia de patentes no tienen una especial complejidad técnica. Pero tiene razón MASSAGUER al señalar que la Oficina sí examina (y, por tanto también, en su caso, los Tribunales de lo contencioso) determinados requisitos objetivos de una complejidad técnica indudable, como los de invención y aplicabilidad industrial o las

---

<sup>444</sup> Art. 47 de la Ley de Patentes.

<sup>445</sup> Op. cit., págs. 18 y sigs.



prohibiciones objetivas de patentabilidad. Y que, además, nuestros Tribunales de lo contencioso otorgan un valor privilegiado a los Informes de la Oficina, de los que rara vez se apartan en cuanto a los juicios de carácter técnico.

Bien es cierto, que el número de asuntos sobre invenciones industriales que llegan a los Tribunales de lo contencioso es comparativamente bajo en relación el de asuntos de marcas, y que estos últimos no tienen la connotación técnica de los primeros.

MASSAGUER propone la creación, a semejanza del Bundespatentgericht, de un Tribunal de Patentes y Marcas, como Sala de la Audiencia Nacional, cuyas Sentencias serían recurribles en casación ante el Tribunal Supremo (no dice ante qué Sala, aunque supongo que la 3ª), pero con dos variantes frente al Tribunal alemán. Primera, que sólo conociera en segunda instancia de los asuntos de nulidad de patentes (en primera siguieran atribuidos a los jueces de primera instancia), y segunda, que no integrara a los técnicos como jueces profesionales (porque sería extraño entre nosotros), sino como un cuerpo facultativo auxiliar.

Por mi parte, querría insistir en dos problemas. Uno el de la partición de la conflictividad en materia de propiedad industrial que se da entre nosotros entre dos jurisdicciones. Nada creo que haya que objetar contra ella, porque responde a nuestra tradición, aunque choque con la solución generalizada en otros países. En cambio, sintoniza con las soluciones comunitarias. Ahora bien, como la partición no es totalmente limpia, hay temas sobre los que cabe que haya dos jurisprudencias, las de la Sala 3ª y 1ª del TS (por eje, sobre la interpretación de las prohibiciones de registro de marcas,

de la que la 3ª conoce por los recursos contra las decisiones de la Oficina y la 1ª por las acciones de nulidad). En la práctica no me consta que haya jurisprudencias divergentes. Pero para evitarlo, y en sintonía con la solución comunitaria, las acciones de nulidad podrían considerarse materia administrativa y luego contencioso-administrativa.

Otro problema es el del excesivo número de asuntos que llegan a la vía contenciosa en materia de propiedad industrial (sobre todo en asuntos de marcas). Según nuestros estudios, aproximadamente un 10% de las Sentencias contencioso-administrativas del TS versan cada año sobre propiedad industrial (especialmente asuntos de semejanza de marcas). Parece un número excesivo. Sería conveniente, pues, introducir en este sector algún tipo de alternativa al tradicional recurso administrativo, que sirva de filtro efectivo para la vía judicial, en línea con lo que dispone la nueva Ley de Procedimiento<sup>446</sup>. La solución podría venir de nuevo de la mano de las soluciones comunitarias, creando en la Oficina Española unas Cámaras de recurso independientes, al modo de las previstas para la OAMI.

---

<sup>446</sup> Art. 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común.

## **X.- DERECHO COMUNITARIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen una incidencia directa sobre los objetivos principales de la Comunidad Europea, la unidad de mercado y la libre competencia, de ahí que lógicamente el Derecho comunitario tenga una presencia importante en estos temas.

La incidencia del Derecho comunitario sobre las legislaciones nacionales en materia de propiedad industrial es triple:

1.- En primer lugar, se trata de la incidencia directa de las normas del Tratado sobre las legislaciones nacionales: el ejercicio de las patentes y marcas nacionales ha de respetar las reglas fundamentales del Tratado en materia de libre circulación de mercancías y libre competencia.

2.- En segundo lugar, la Comunidad ha llevado a cabo también una labor de armonización parcial de las legislaciones nacionales en la materia a través de Directivas.

3.- Y, en tercer lugar, y dado lo insuficiente de los resultados alcanzables por las dos vías anteriores, la Comunidad últimamente ha emprendido decididamente la creación de títulos de propiedad industrial de alcance comunitario, que coexistirán con los de ámbito nacional.

Vamos a referirnos ahora, en primer lugar, de manera sucinta, a las consecuencias

de los principios de libre circulación de mercancías y libre competencia sobre los Derechos nacionales de propiedad industrial, para pasar luego a examinar los títulos de propiedad industrial comunitarios ya vigentes: la marca comunitaria y los títulos comunitarios de obtención vegetal.

## **1.- Mercado interior y defensa de la competencia**

### **1.1.- Libre circulación de mercancías**

Ya hemos visto que los derechos de propiedad industrial están sujetos a una serie de limitaciones y cargas. Ocurre que las legislaciones nacionales han configurado tradicionalmente estas limitaciones y cargas desde un prisma puramente nacional, desde la consideración exclusiva de los intereses nacionales, lo cual es ahora incompatible con el hecho comunitario. Por eso, algunos extremos de las legislaciones nacionales o bien tienen un carácter proteccionista o bien pueden ser aprovechados por los titulares de los derechos en su propio interés y en contra del principio comunitario de la libre circulación de mercancías. El Tribunal de Justicia de la Comunidad, en aplicación de los arts. 30 a 36 del Tratado, ha condenado estos extremos de las legislaciones nacionales contrarios a la libre circulación de mercancías. Hay que decir que nuestra legislación (incluso las nuevas Leyes en la materia) no se ha asumido formalmente esta jurisprudencia. Aunque nuestros Tribunales deben aplicarla por encima de lo dispuesto en las Leyes, debido a la primacía del Derecho comunitario, el legislador español sigue teniendo la obligación de realizar las pertinentes reformas legislativas, por razones de seguridad jurídica, como viene señalando reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad para estos casos.

Los dos aspectos más destacables de la jurisprudencia comunitaria relativos a la relación entre Derechos nacionales de propiedad industrial y libre circulación de mercancías son los siguientes:

a) La doctrina del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial

En efecto, un límite tradicional a los derechos de exclusiva es que éstos se agotan con la puesta en el mercado de los productos por el titular o con su consentimiento, tras la cual el producto ya puede circular libremente sin necesidad de consentimiento del titular de la propiedad industrial. Ahora bien, las Leyes nacionales venían ciñendo este límite al mercado nacional, con lo cual el titular de la patente o de la marca podía prevalerse de esta regulación para oponerse a la importación desde otro país comunitario de productos amparados por la patente o la marca incluso aunque hubieran sido comercializados en aquél por él mismo o con su consentimiento, con el efecto de compartimentar los mercados nacionales.

Frente a este resultado claramente contrario al principio de unidad de mercado comunitario, el Tribunal de Justicia ha establecido la doctrina del agotamiento comunitario: una vez puestos en el mercado los productos, en cualquier parte de la Comunidad, por el titular o con su consentimiento, aquellos pueden circular libremente en toda la Comunidad.

Como decíamos nuestra legislación no recoge todavía este principio ni en materia

de marcas <sup>447</sup> ni en materia de patentes <sup>448</sup>. Así, el art. 32.1 de la Ley de Marcas dispone: "El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados *en España* con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso". Y el art. 53 de la Ley de Patentes: "Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en España con relación a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio *en España* por el titular de la patente o con su consentimiento expreso".

b) El alcance de la carga de explotación de las patentes y las licencias obligatorias por falta de explotación

No es de extrañar que las legislaciones nacionales de patentes entren en algunos puntos en conflicto con el Derecho comunitario, pues, como hemos visto al estudiar la historia del Derecho de patentes, siempre han primado en él los intereses económicos nacionales. No es de extrañar, pues, que las legislaciones nacionales de patentes contengan algunos elementos proteccionistas, contrarios a la libre circulación de mercancías comunitaria.

Algunos aspectos proteccionistas tradicionales en nuestra legislación ya han

---

<sup>447</sup> Sobre la doctrina del agotamiento comunitario en materia de marcas, vid.: Tomás DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento del derecho de marca*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1994.

<sup>448</sup> Sobre la misma doctrina en materia de patentes, vid.: José MASSAGUER, *Mercado común y patente nacional*, Bosch, Barcelona, 1989.

desaparecido en la nueva Ley de patentes (como las patentes de introducción). Pero conserva otros <sup>449</sup>.

Tal es el caso de la regulación de la obligación de explotar las invenciones patentadas y de las licencias obligatorias por falta de explotación. La regulación responde a un criterio proteccionista. Según el art. 83 de la Ley de Patentes: "El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él, *mediante la ejecución de la misma en territorio nacional* junto con la comercialización de los resultados obtenidos y de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional...". Así, para cumplir con esa obligación es necesario poner en marcha el proceso productivo en nuestro país. Si el titular de la patente fabrica el producto en otro país comunitario y se limita a importarlo en nuestro país no cumple con esa obligación, y se expone a la concesión de licencias obligatorias. La conclusión es que una regulación así de la obligación de explotación puede representar un obstáculo al comercio en la Comunidad y supone, por tanto, una medida de efecto equivalente contraria a los arts. 30 a 36 del Tratado.

Así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad en Sentencia de 18 de febrero de 1992, con respecto a una regulación británica equivalente, en un asunto en el que, por cierto, intervino España como coadyuvante (no en balde nuestra legislación

---

<sup>449</sup> Recordemos el reproche de proteccionista que da a la nueva Ley, GOMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 36 y sigs.

dispone lo mismo)<sup>450</sup>. Uno de los argumentos británicos y españoles era la escasa aplicación de las licencias obligatorias, pero según la jurisprudencia del Tribunal basta que el obstáculo sea potencial, con lo que no sirve de excusa. Nuestro legislador queda obligado, pues, de nuevo, a modificar los artículos correspondientes de la Ley de Patentes.

### **1.2.- Defensa de la competencia**

El ejercicio de los derechos de propiedad industrial puede dar lugar también a acuerdos restrictivos de la competencia o a abusos de posición dominante en el mercado, que si tienen una relevancia comunitaria pueden ser contrarios a la legislación comunitaria sobre defensa de la competencia y determinar la intervención de la Comisión Europea.

### **2.- La marca comunitaria y la Oficina de armonización del mercado interior**

Los derechos de propiedad industrial son instrumentos clave de la competencia en una economía de mercado, y por tanto el interés de la Comunidad va más allá de la necesidad de despojar a las legislaciones nacionales de sus elementos proteccionistas o contrarios a la unidad de mercado comunitario (integración negativa), sino que tiene una faceta constructiva (integración positiva). Esa faceta constructiva implica bien la

---

<sup>450</sup> Sentencia del TJCE de 18 de febrero de 1992, As. 30/90, Comisión/Reino Unido. Vid. el comentario a la misma de GOMEZ SEGADE, "El ocaso del proteccionismo y las licencias obligatorias por falta de explotación", Cuadernos de Jurisprudencia sobre propiedad industrial nº 10, 1992, págs. 7 y sigs.



armonización de las legislaciones nacionales o bien, dando un paso más allá, la creación de títulos de propiedad industrial de alcance comunitario. Para esto último se han seguido dos caminos: uno, el de los Convenios internacionales, con respecto a las patentes, que no dado resultado, y otro, que sí ha tenido éxito, el de los Reglamentos comunitarios, de momento en relación con las marcas y las obtenciones vegetales. Vamos a referirnos, en primer lugar, a la marca comunitaria.

Con la finalidad de potenciar el mercado único se ha creado recientemente la marca comunitaria, por Reglamento de 20 de diciembre de 1993 <sup>451</sup>, y el Organismo comunitario encargado de gestionarla, la Oficina de armonización del mercado interior <sup>452</sup>, que, como es sabido, tiene su sede en Alicante <sup>453</sup>, y que se espera comience a ejercer sus competencias, es decir, a otorgar las marcas comunitarias, en los primeros meses de 1996 <sup>454</sup>.

La creación de la marca comunitaria constituye una vieja aspiración, que sólo ha fructificado recientemente, y que responde a la necesidad de potenciar el mercado

---

<sup>451</sup> Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE N° L 11, de 14.1.94)

<sup>452</sup> La Oficina también asumirá en el futuro (y de ahí su nombre más genérico) la gestión de los modelos y diseños comunitarios, cuyo Reglamento aún no se ha aprobado.

<sup>453</sup> Como es sabido, el Consejo Europeo en su reunión de Bruselas de 29 de octubre de 1993 decidió que la Oficina tuviera su sede en nuestro país, remitiendo al Gobierno español la elección de la ciudad, y, posteriormente, el Consejo de Ministros, en reunión de 5 de noviembre de 1993, designó a Alicante como sede de la misma.

<sup>454</sup> Declaraciones de Julián ALVAREZ ALVAREZ, Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la Revista *Técnica Industrial*, n° 213, 1994, págs. 82 y sigs.

único. Como bien señala el Preámbulo del Reglamento 40/94: "... la realización de tal mercado (mercado único) y el fortalecimiento de su unidad implican ... también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad" <sup>455</sup>. Entre esas instituciones jurídicas que parece conveniente tengan un alcance acorde con las dimensiones de la Comunidad se encuentran las marcas, lo que no nos debe sorprender si reparamos en que las marcas (como la moneda, etc.) son instituciones unitarias en cada Estado miembro. No obstante, la marca comunitaria no va implicar la desaparición de las marcas nacionales. La marca comunitaria implica un ahorro de dinero y tiempo frente a la solicitud y mantenimiento de un conjunto de marcas nacionales, e interesa a las grandes empresas que comercializan sus productos o servicios en toda la Comunidad, pero las empresas que ciñen su actuación al mercado nacional seguirán utilizando las marcas nacionales <sup>456</sup>.

A falta de una competencia específica de la Comunidad en la materia, el fundamento escogido para legitimar el Reglamento conforme al Tratado ha sido el art.

---

<sup>455</sup> Lo expresa muy bien el Preámbulo del Reglamento 40/94: "...la realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sólo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad"

<sup>456</sup> Desde luego, cuando se implante la marca comunitaria, y a pesar de que se sigan concediendo marcas nacionales, éstas disminuirán y se irá imponiendo paulatinamente aquélla (Declaraciones citadas de ALVAREZ ALVAREZ). Anualmente se presentan unas 80.000 solicitudes de marca en España. Las previsiones, respecto de la marca comunitaria, cuando esté en funcionamiento, son de unas 25.000 solicitudes al año.

Otra cuestión relevante es que la Comunidad, en este caso, y contra lo que suele ser habitual <sup>458</sup>, no ha dejado la aplicación del Reglamento comunitario a las Administraciones nacionales, sino que ha montado una Administración ad hoc comunitaria encargada de su aplicación, la OAMI. Vamos a examinar ahora brevemente algunos aspectos sustantivos del régimen de la marca comunitaria, y principalmente la organización y funciones de la OAMI y el deslinde de sus competencias con los Tribunales civiles, todo ello en comparación con la marca española.

### **2.1.- Aspectos sustantivos**

El régimen jurídico de la marca comunitaria no difiere en exceso del adoptado por nuestra Ley de Marcas. Así, por ejemplo, en cuanto a las funciones de la marca jurídicamente protegidas, el Preámbulo del Reglamento señala expresamente que se trata de proteger esencialmente la función indicativa del origen empresarial <sup>459</sup>, pero de la regulación se desprende que no se descuidan otras funciones <sup>460</sup>. A diferencia de

---

<sup>457</sup> Vid. el Preámbulo del Reglamento.

<sup>458</sup> Vid., por eje., el caso de la etiqueta ecológica comunitaria.

<sup>459</sup> Cdo. 7.

<sup>460</sup> Por eje., la función indicadora de la calidad, mediante la posibilidad de que la Oficina deniegue la inscripción de la cesión de la marca si pudiera inducir al público a error sobre, entre otras circunstancias, la calidad de los productos o servicios (art. 17.4); o la función condensadora del goodwill, con la exclusión de la regla de especialidad para las marcas notorias (art. 8.5)

nuestro sistema, las prohibiciones relativas no se tendrán en cuenta de oficio en el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, sino sólo si media oposición del interesado <sup>461</sup>. La obligación de utilización se refuerza en el sistema de la marca comunitaria, frente a la situación de nuestra Ley de Marcas <sup>462</sup>, ya que el opositor al registro de una marca comunitaria debe probar la utilización de la marca anterior que opone <sup>463</sup>.

## **2.2.- Organización y funciones de la OAMI**

### **A) Organización**

La OAMI es un Organismo de la Comunidad con personalidad jurídica propia y autonomía frente a la Administración central comunitaria. El modelo elegido para la gestión administrativa de la marca comunitaria es, pues, análogo al utilizado por los distintos Estados, y entre ellos el nuestro, respecto de las marcas nacionales. Constituye, pues, como nuestra Oficina, un ente institucional, en este caso de la Administración comunitaria. No obstante, su grado de autonomía es tal vez superior al de nuestra

---

<sup>461</sup> Arts. 41 y sigs. del Reglamento. Vid. a este respecto (y en general sobre las cuestiones que se desarrollan en este apartado), el texto de una excelente charla de Julián ALVAREZ ALVAREZ dada en la Universidad de Alicante el 14 de diciembre de 1993: Julián ALVAREZ ALVAREZ, *La Oficina de Armonización del Mercado Interior*, Publicaciones de la Fundación Universidad-Empresa de Alicante nº 1, 1994, págs. 21 y sigs.

<sup>462</sup> Que se está pensando modificar en el mismo sentido. Julián ALVAREZ ALVAREZ, *La Oficina...*, op. cit., pág. 37.

<sup>463</sup> Art. 43 del Reglamento.

Oficina, sobre todo en materia presupuestaria, ya que la OAMI aprueba sus propios presupuestos <sup>464</sup>.

El organigrama de la OAMI es también similar al de las Oficinas nacionales (y, en algún aspecto, más parecido al de la Oficina Europea de Patentes). A la cabeza hay un Consejo de Administración, integrado por un representante de cada Estado miembro y otro de la Comisión <sup>465</sup>, y un Presidente de la Oficina y Vicepresidentes, nombrados por el Consejo de Ministros de la Comunidad <sup>466</sup>. Los órganos con funciones técnicas se dividen en órganos de primera instancia (examinadores de las solicitudes, divisiones de oposición, división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y divisiones de anulación) y de segunda instancia (las salas de recurso) <sup>467</sup>. El personal y recursos de la OAMI también semejan a los de las Oficinas nacionales <sup>468</sup>. Habrá cinco lenguas de procedimiento (entre ellas el español) <sup>469</sup>.

---

<sup>464</sup> La Comisión sólo ejerce un control de legalidad sobre determinados actos de la OAMI. No respecto de su actividad principal (en esto ocurre lo mismo que con nuestra Oficina, ya que no hay alzas impropias frente a sus actos de aplicación de la legislación de propiedad industrial)

<sup>465</sup> Art. 122.

<sup>466</sup> Art. 120.

<sup>467</sup> Arts. 125 y sigs. Estas salas de recurso son las que semejan la organización de la Oficina Europea de Patentes, y que no existen en el organigrama de nuestra Oficina.

<sup>468</sup> En una primera fase, a partir del 96, se espera contar con entre 200 y 250 funcionarios, y en una segunda con 400. Los ingresos derivarán básicamente de las tasas. La OAMI moverá un presupuesto de unos 25 millones de ECUS, frente a los 10 (1.600 millones de ptas.) que maneja nuestra Oficina. ALVAREZ ALVAREZ, *La Oficina...*, op. cit., págs. 17 y sigs.

<sup>469</sup> Sobre esta cuestión que fue extraordinariamente polémica, vid. ALVAREZ ALVAREZ, op. cit., págs. 39 y sigs.

## **B) Funciones**

Este un punto especialmente importante, donde cabe apreciar ciertas diferencias con nuestra Oficina de Patentes y Marcas. El Reglamento comunitario establece un reparto de competencias entre la Administración comunitaria y los Tribunales civiles de los Estados miembros, y por tanto una división entre materia administrativa (y contencioso-administrativa) y materia civil, quizás más razonable, menos privatista, y, por tanto, menos deudor de concepciones tradicionales acerca de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial.

Como nuestra Oficina, la OAMI está encargada de la concesión, registro y mantenimiento de las marcas comunitarias. Pero la diferencia estriba en cuanto a las acciones de caducidad y nulidad de las marcas. La declaración de nulidad representa, como sabemos una forma de extinción de las marcas por causas originarias, mientras que la declaración de caducidad una forma de extinción por circunstancias sobrevenidas. Pues bien, en primer lugar, el Reglamento comunitario hace una clasificación distinta a la de nuestra Ley de las formas de extinción por circunstancias sobrevenidas (parte de un concepto más restringido de caducidad que nuestra Ley de marcas): (1) los supuestos de expiración del plazo de vigencia de la marca sin renovación y de falta de pago de las tasas de mantenimiento (no está claro que se exijan), que no se configuran como causas de caducidad en sentido estricto (a diferencia de nuestra Ley) <sup>470</sup>; (2) la renuncia, que tampoco se contempla como un supuesto de caducidad (en realidad tampoco

---

<sup>470</sup> Arts. 46 y sigs.

en nuestra Ley) <sup>471</sup>; y (3) las causas de caducidad en sentido estricto (falta de uso efectivo, conversión de la marca en designación usual del producto -vulgarización de la marca-, riesgo de confusión sobrevenido y pérdida sobrevenida de capacidad subjetiva para ser titular de la marca).

Pues bien, como sabemos, en nuestro Derecho, la Oficina de Patentes y Marcas es responsable de la concesión y registro de las marcas, pero sólo parcialmente de su mantenimiento (o extinción) <sup>472</sup>. Sólo le compete declarar la extinción de los derechos por falta de renovación, falta de pago de las tasas de mantenimiento y renuncia. Pero las acciones de caducidad en sentido estricto y las de nulidad son competencia de los Tribunales civiles. En cambio, la OAMI es plenamente responsable del mantenimiento (y extinción) de los derechos, aunque no de manera excluyente, sino concurrente con los Tribunales civiles. Las acciones de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria han de ejercerse ante la OAMI (de estas solicitudes conocen las divisiones de anulación <sup>473</sup>) o por vía de reconvención en una acción por violación de marca ante los Tribunales civiles <sup>474</sup>. (Ahora bien, la OAMI no es competente para apreciar de oficio la caducidad o la nulidad de las marcas comunitarias, tampoco tiene, pues, potestad revocatoria o de revisión de oficio de sus actos administrativos) <sup>475</sup>. El Reglamento no otorga preferencia

---

<sup>471</sup> Art. 49 del Reglamento.

<sup>472</sup> Contra lo indicado por el art. 2 de la Ley 17/75.

<sup>473</sup> Art. 129.

<sup>474</sup> Arts. 50 y sigs. del Reglamento.

<sup>475</sup> Según ALVAREZ ALVAREZ, *La Oficina...*, op. cit., pág. 30, la razón de la atribución a la OAMI del conocimiento de estas acciones es la de garantizar la aplicación

absoluta a uno u otro para el conocimiento de estas causas. Si la Oficina ya se ha pronunciado, el Tribunal nacional desestimar  la demanda de reconvenci n, si no, el Tribunal nacional puede pronunciarse sobre ella o invitar al demandado a que formule la solicitud ante la Oficina y suspender el fallo del pleito principal <sup>476</sup>.

As  pues, la OAMI dispone de competencias m s amplias que nuestra Oficina en materia de marcas.

Las decisiones de los  rganos de primera instancia (examinadores, divisiones de oposici n, divisiones de anulaci n, etc.) son susceptibles de recurso en v a administrativa ante las salas de recurso de la OAMI <sup>477</sup>. La previsi n de un recurso administrativo no difiere de nuestro sistema, pero con una singularidad muy importante. Las salas de recurso de la OAMI tienen un status cuasi-jurisdiccional. Sus miembros son nombrados por el Consejo de Ministros por el mismo procedimiento que el Presidente de la Oficina, y son inamovibles de su cargo por el periodo de duraci n de su mandato, sin estar sometidos a instrucciones jer rquicas <sup>478</sup>. Tienen, pues un estatuto cuasi-jurisdiccional, motivo por el cual, y en aplicaci n de una Decisi n de 1965 sobre las sedes de las

---

uniforme del Reglamento.

<sup>476</sup> Art. 96 del Reglamento.

<sup>477</sup> Arts. 57 y sigs.

<sup>478</sup> Constituyen, pues, una especie de lo que ahora se llama entre nosotros Administraciones independientes, y sintonizan con esas f rmulas alternativas al tradicional recurso administrativo que prev  ahora el art. 107.2 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo. Quiz  ser a una buena f rmula a imitar entre nosotros en este campo, en sustituci n del recurso ordinario ante el Director de la Oficina Espa ola de Patentes y Marcas.



instituciones comunitarias, Luxemburgo reclamó, aunque sin éxito, ser la sede de la Oficina <sup>479</sup>.

Ahora bien, las Salas de recurso no son verdaderos Tribunales, ni ejercen una función jurisdiccional (sus decisiones no tienen fuerza de cosa juzgada). Sencillamente constituyen una fórmula administrativa alternativa al tradicional recurso administrativo. Prueba de ello es que las resoluciones de las Salas de recurso son susceptibles de recurso (contencioso-administrativo) ante el Tribunal de Justicia de la CE, en concreto (y en primera instancia) ante el nuevo Tribunal de Primera Instancia <sup>480</sup>. Así pues, como en el caso español, tras la vía administrativa cabe la contencioso-administrativa, en este caso la del contencioso-administrativo propio de la Comunidad, cortado bajo el patrón del contencioso francés por exceso de poder <sup>481</sup>.

En manos de los Tribunales de los Estados miembros queda, pues, el conocimiento de las acciones por violación de las marcas comunitarias, que serán las mismas que establezca la legislación nacional para las marcas nacionales, así como de las acciones de caducidad y nulidad de las marcas comunitarias que se ejerciten por vía

---

<sup>479</sup> Se trata de la Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de 8 de abril de 1965, relativa a la instalación provisional de determinadas instituciones y determinados servicios de las Comunidades. En su art. 3 se señala que "estarán también situados en Luxemburgo los organismos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales... ya existentes o por crear...". Vid. ALVAREZ ALVAREZ, *La Oficina...*, op. cit., págs. 30 y sigs.

<sup>480</sup> Art. 63 y Preámbulo del Reglamento.

<sup>481</sup> Vid. los motivos que señala el art. 63.2 del Reglamento, iguales a los previstos con carácter general para los recursos contra actos de las Instituciones comunitarias en el art. 173 del Tratado de la CE.

de reconversión con motivo de las anteriores <sup>482</sup>. Por razones de especialización, el Reglamento exige que cada Estado Miembro designe un número tan limitado como sea posible de tribunales competentes para conocer de estas acciones en primera y segunda instancia, y que serán llamados "tribunales de marcas comunitarias" <sup>483</sup>.

Así pues, y en conclusión, podemos decir, que la materia administrativa (y contencioso-administrativa) está delimitada con mayor extensión (pues incluye la caducidad y nulidad de las marcas) en relación con la marca comunitaria que con nuestra marca nacional. Aunque la marca comunitaria se considera igualmente objeto de propiedad, y, en cuanto tal derecho de propiedad (a efectos de transmisión, licencias, embargo, etc.) será tratada como si fuera una marca nacional registrada en el Estado miembro donde el titular tenga su sede <sup>484</sup>.

### **3.- Los títulos comunitarios de obtención vegetal**

Recientemente se ha aprobado el Reglamento en la materia <sup>485</sup>, de características similares al de la marca comunitaria, y que también prevé la creación de un Organismo comunitario con personalidad propia y autonomía encargado de su aplicación, la Oficina comunitaria de variedades vegetales. No se prevé su aplicación hasta el 27 de abril de

---

<sup>482</sup> Art. 14 y 90 y sigs.

<sup>483</sup> Art. 91.

<sup>484</sup> Arts 16 y sigs. del Reglamento.

<sup>485</sup> Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE N° L 227, de 1.9.94)

1995<sup>486</sup>.

Como manifestación del carácter más administrativo de los títulos de obtención vegetal, cabe señalar que la Oficina es competente (*en exclusiva y de oficio*) para extinguir los títulos por nulidad o caducidad<sup>487</sup>. Así pues, aquí sí cabe hablar de una potestad revocatoria y de revisión de oficio en manos de la Oficina.

Las decisiones de la Oficina sobre licencias obligatorias no son susceptibles de recurso administrativo ante las Salas de recurso de la Oficina, sino que han de ser recurridas directamente (en vía contencioso-administrativa) ante el Tribunal de Justicia<sup>488</sup>. ( ver qué ocurre en España )

Básicamente son las acciones por violación de los derechos del titular y de reivindicación del derecho las que constituyen la materia civil para la que son competentes los Tribunales de los Estados miembros<sup>489</sup>.

---

<sup>486</sup> Art. 118. Se está estudiando que la Sede de la Oficina sea también Alicante.

<sup>487</sup> Arts. 20 y 21 del Reglamento. El Reglamento habla de anulación para referirse a la caducidad. Los arts. 20 y 21 no exigen que medie solicitud, como en el caso de las marcas comunitarias, y, por eso, entendemos que lo puede hacer de oficio.

<sup>488</sup> Art. 74.

<sup>489</sup> Arts. 94 y sigs.

**CUADRO I.- POTESTADES ADMINISTRATIVAS (según momento intervención)**

<b>MOMENTO DERECHO</b>	<b>PATENTES</b>	<b>OBTENCIONES VEGETALES</b>	<b>MARCAS</b>	<b>PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>MARCA COMUNITARIA</b>	<b>TITULOS COMUNITARIOS DE OBTENCION VEGETAL</b>
En el nacimiento derechos	- concesión	- concesión	- concesión	- mero registro	- concesión	- concesión
En el ejercicio derechos	- registral - licencias obligatorias	- registral - licencias obligatorias	- registral	- registral - arbitral	- registral	- registral - licencias obligatorias
En la extinción derechos	- caducidad - expropiación	- caducidad - expropiación	- caducidad por algunas causas		- caducidad - nulidad	- caducidad - nulidad

**CUADRO II.- POTESTADES ADMINISTRATIVAS  
(Según órganos competentes)**

ORGANOS DERECHOS	PATENTES	OBTENCIONES VEGETALES	MARCAS	PROPIEDAD INTELECTUAL
Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reglamentaria</li> <li>- sometimiento al régimen de ciencias obligatorias en determinados casos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reglamentaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reglamentaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reglamentaria</li> </ul>
Oficina Española de Patentes y Marcas ó Ministerio Agricultura ó Registro Prop. Intelectual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concesión</li> <li>- registral</li> <li>- licencias obligatorias</li> <li>- caducidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concesión</li> <li>- registral</li> <li>- licencias obligatorias</li> <li>- caducidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concesión</li> <li>- registral</li> <li>- caducidad por algunas causas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registral (coordinación)</li> </ul>
Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- expropiatoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- expropiatoria</li> <li>- sancionadora</li> </ul>		
Comunidades Autónomas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificados explotación</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- colaboración técnica en procedimiento concesión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registral</li> </ul>

**CUADRO III.- REPARTO DE COMPETENCIAS  
ENTRE ADMINISTRACION Y TRIBUNALES CIVILES**

COMPETENCIAS DERECHOS	PATENTES	OBLIGACIONES VEGETALES	MARCAS	PROPIEDAD INTELECTUAL	MARCA COMUNITARIA	TITULOS COMUNITARIOS OBT. VEGETAL
- concesión	A	A	A	----	A	A
- caducidad	A	A	A/TC	----	A	A
- nulidad	TC	TC	TC	----	A/TC	A
- violación	TC	TC	TC	TC	TC	TC
- propiedad	TC	TC	TC	TC	TC	TC

A = Administración nacional o comunitaria (+ Jurisdicción contencioso-administrativa o Tribunal de Justicia CEE)  
TC = Tribunales civiles nacionales

