



Universidad de Jaén

Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas

Trabajo Fin de Grado

EL DERECHO DE PATENTES Y ACTOS QUE LESIONAN DIRECTAMENTE ESTE DERECHO

Alumna: Elena Fernández González.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

ÍNDICE.

Resumen

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	8
2.1. Régimen jurídico de las Patentes.....	10
2.2. Ley 24/2015 de Patentes.....	13
3. DERECHO A LA PATENTE.....	14
3.1. Contenido, solicitud y concesión.....	14
3.2. Nulidad y caducidad.....	17
3.3. Excepciones a la patentabilidad.....	18
4. COMPETENCIA DESLEAL.....	20
4.1. Régimen jurídico.....	21
4.1.1. Cláusula general de prohibición.....	21
4.1.2. Cláusulas especiales prohibitivas de deslealtad.....	22
4.2. Actos que lesionan directamente el derecho de patente.....	23
4.2.1. Actos de imitación.....	24

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

4.2.2. Actos de denigración.....	26
5. MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE A PRÁCTICAS DESLEALES SOBRE LA PATENTE.....	27
6. MECANISMOS DE PROTECCIÓN SOBRE LA PATENTE RECONOCIDOS EN SU NORMA.....	30
6.1. Acciones civiles.....	31
7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	33
7.1. Notas sobre el delito.....	33
7.2. Acciones penales.....	34
8. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.....	36
9. CONCLUSIÓN.....	40
10. BIBLIOGRAFÍA.....	42

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar, desde la perspectiva del Derecho de la Propiedad Industrial, el Derecho de Patentes. Para abordar el estudio de su contenido, partiremos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, con el objetivo de determinar sus principales características en lo relativo a solicitud, concesión, nulidad y caducidad, y por último las excepciones a la patentabilidad.

Los resultados de este análisis lo relacionaremos con aquellos actos desleales que afectan directamente el Derecho de Patentes, centrándonos en los actos de imitación y los actos de denigración. Para ello, determinaremos las cláusulas que se establecen en la Ley de Competencia Desleal. También, los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico español cuando se producen esta serie de actos.

Por último, haremos referencia a la jurisprudencia sobre estas normas en casos de la actualidad para lograr una mejor comprensión de la problemática tratada.

PALABRAS CLAVE.

Derecho de Patentes, Derecho de Propiedad Industrial, Ley de Competencia Desleal, Actos de Imitación, Actos de denigración.

ABSTRACT.

The objective of this work is to analyze, from the perspective of Industrial Property Law, Patent Law. To address the study of its content, we will start from Law 24/2015, on Patents, in order to determine its main characteristics in relation to application, concession, invalidity and expiration, and finally the exceptions to patentability.

The results of this analysis will be related to those unfair acts that directly affect Patent Law, focusing on acts of imitation and acts of denigration. To do this, we will determine the clauses established in the Unfair Competition Law. Also, the mechanisms offered by the Spanish legal system when this series of acts occur.

Finally, we will refer to the jurisprudence on these rules in current cases to achieve a better understanding of the problem addressed.

KEY WORDS.

Patent Law, Industrial Property Law, Unfair Competition Law, Acts of imitation, Acts of denigration.

1. INTRODUCCIÓN.

En el presente trabajo de Fin de Grado abordaremos el análisis del Derecho de Patentes, tomando como punto de partida el texto que lo regula (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes). Previamente, haremos referencia al término de propiedad industrial.

La propiedad industrial se compone de aquellos derechos que ostenta una persona física o jurídica sobre bienes inmateriales, es decir, sobre invenciones que pertenecen a sociedades o a individuos que las crean o que ostentan su titularidad. Estas invenciones están amparadas por el derecho de propiedad, por lo que el ordenamiento jurídico las protege.

Quien posea el derecho de Propiedad Industrial podrá dictaminar de qué manera y, sobretodo quién puede utilizar las invenciones sobre las que recae este derecho.

Dentro del Derecho de Patentes analizaremos los aspectos más relevantes como son el contenido, solicitud y concesión. Además trataremos su nulidad y caducidad. También abordaremos el artículo 5 de la Ley de Patentes, donde se tratan las excepciones a la patentabilidad.

Las patentes otorgan el derecho exclusivo para comercializar la invención durante un tiempo señalado. Si no existiese este derecho cualquier sociedad podría aprovecharse de las innovaciones de otras empresas.

Para llegar a entenderlas mejor, es preciso determinar el régimen jurídico de la Competencia Desleal y aquellos actos que lesionan directamente este derecho, centrándonos en los actos de imitación y los actos de denigración, que serán aquellos que lesionen directamente el interés de los consumidores.

Una vez que hayamos estudiado este tipo de actos, expondremos cómo combatirlos a través del artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal, que prevé diferentes tipos de acciones.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Por último, examinaremos los diferentes mecanismos que ofrece el ordenamiento en los casos donde se produzca un incumplimiento de este derecho por un tercero. Por un lado, acciones civiles que aparecen contenidas en el artículo 70 de la Ley de Patentes. Y por otro lado, acciones penales recogidas en el Capítulo XI del Código Penal, centrándonos en el análisis de los artículos 273 y 274.

Una parte imprescindible para llegar a comprender de forma plena nuestro trabajo consistirá en la exposición de diferentes casos jurisprudenciales de los que escogeremos aquellos que hayan sido resueltos, en su mayoría, por el Tribunal Supremo.

2. PROPIEDAD INDUSTRIAL¹

En nuestro sistema de Derecho actual podemos encontrar dos calificativos que definen la propiedad industria: derecho industrial y propiedad industrial.

El término “derecho industrial” es usado comúnmente en nuestra Constitución Española, en el artículo 149 en su apartado 9: “*Legislación sobre propiedad intelectual e industrial*”. En cuanto al segundo término, “propiedad industrial”, se recoge en diversas leyes como la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y Ley 20/2003, de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial.

Antes de profundizar en estos términos, cabe señalar que la propiedad industrial está estrechamente relacionada con la propiedad intelectual, por lo que se utiliza tanto para denominar a la propiedad industrial como a los derechos de autor.

Históricamente, la propiedad industrial únicamente se relacionaba con el Derecho Mercantil, el cual albergaba tanto el derecho de patentes como el derecho de los signos distintivos.

¹ Fernández-Novóa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., (2017), “*Manual de la Propiedad Industrial*” (Tercera Edición), Editorial Marcial Pons.

Actualmente, los principios mercantilistas sitúan la propiedad industrial en el derecho de la competencia. Así lo reconoce la Constitución Española en el artículo 38 al referirse a la libertad de empresa, basada en que todos los empresarios pueden actuar en el mercado, ajustándose a las reglas del mismo, que serán las establecidas en el derecho de la competencia, ofreciendo sus bienes y servicios. Pese a esto, el ordenamiento jurídico contempla una serie de derechos exclusivos a su titular para comercializar sus propios productos, lo que conlleva que terceros no puedan usarlos sin su consentimiento.

Por tanto, los derechos de propiedad industrial conceden a su titular una posición de supremacía respecto a los demás. Pero este derecho no es sobre un objeto, sino sobre un bien inmaterial, es decir, su fin no es dar un derecho exclusivo de disfrute sino la explotación del bien inmaterial, el cual pasará a denominarse como “derecho registral”. Este derecho, que se desarrollará más detenidamente, se otorga durante un determinado periodo de tiempo, aunque puede expirar por diversas cuestiones.

Los mencionados derechos nacen a partir de su solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas y solo surgirán efectos en el territorio donde se haya concedido tal derecho. Por tanto, éste se mantendrá mientras esté en vigor la patente o la marca. Durante el citado periodo, el titular podrá seguir incluyendo productos patentados en el mercado.

Los objetos protegidos por este derecho se pueden clasificar en: creaciones industriales y los signos distintivos.

En las creaciones industriales se distinguen las creaciones técnicas y las creaciones estéticas. Los signos distintivos identifican y distinguen al empresario de los demás en el mercado.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé la patente, en lo que se centrará nuestro trabajo más adelante, y el modelo de utilidad dentro de las creaciones técnicas. También prevé el diseño industrial, la marca y el nombre comercial, pertenecientes a las creaciones estéticas.

De todas estas creaciones industriales realizaremos a continuación un estudio más detallado basado en el derecho de las patentes.

2.1. Régimen jurídico de las Patentes.

Previamente a profundizar en el Derecho de patentes, debemos destacar que el término patentes está íntimamente relacionado con “invención”, por lo que en el ámbito jurídico se utiliza el término “patente de invención”. Dichos términos se relacionan por diversas razones históricas, principalmente por el impulso tecnológico en un sistema fundamentado en el pensamiento liberal económico y la libre competencia.

Para que una invención humana sea calificada como patente nos debe señalar qué vías o métodos han de llevarse a cabo para así obtener algún efecto o producto de naturaleza técnica apta para su utilización en la industria.

El sistema de patentes es un mecanismo esencial para el desarrollo económico y para el impulso de la investigación en la ciencia. La protección de este sistema del derecho industrial implantará una serie de cláusulas de obligado cumplimiento en las creaciones para que las mismas queden respaldadas por este sistema.²

Por tanto, la expresión “patente” puede definirse como el documento o título que proporciona un organismo público competente para reconocer una facultad o posición jurídica privilegiada. También puede ser calificada como el conjunto de capacidades, derechos o poderes que la patente confiere a su titular.

Actualmente, los derechos de Patentes en España se encuentran regulados por la Ley 24/2015, de 24 de julio, aunque no entró en vigor hasta el año 2017. Anteriormente, las patentes estaban reguladas en la Ley 11/1986, de 20 de marzo.

El derecho de Patentes constituye una pieza clave para el desarrollo económico y social, pues atribuye al inventor el monopolio de explotación temporal de la invención, consistente en la prohibición frente a terceros. En consecuencia, el titular de la patente debe permitir a los demás el uso privado de su invención para la investigación y para ensayos de experimentación.

² Menéndez, A., Rojo, Á. (2017), “*Lecciones de Derecho Mercantil*”, Editorial Thomson Reuters.

En primer lugar, debemos mencionar los requisitos de la patentabilidad recogidos en los artículos 4 a 9 de la Ley de Patentes. Atendiendo al artículo 4.1 de la LP:

“Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.”

Conforme al citado artículo, las condiciones que se deben dar para que una invención sea protegida por las patentes son: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.³

En primer lugar, la novedad es uno de los requisitos esenciales de la patente, recogida en el artículo 6 de la Ley de Patentes. La novedad debe ser absoluta y en el ámbito mundial, puesto que no debe haberse dado en un momento anterior a la fecha de su solicitud ni en España ni en el extranjero. Hace referencia a que la invención debe ser nueva y accesible al público en la fecha de solicitud, destruyéndose la novedad de una invención no solo por el hecho de que exista una patente anterior sobre la misma invención, sino también por la existencia de solicitudes. Es decir, el mero hecho de haber solicitado que recaigan sobre las mismas reglas técnicas y cuya fecha de presentación sea anterior a la de la invención que se quiera proteger.

En segundo lugar, actividad inventiva hace referencia a que la invención no debe deducirse fácilmente del conjunto de los conocimientos técnicos ya existentes, es decir, del estado de la técnica para un experto en la materia. Por tanto, quedará fuera de la patentabilidad aquello que no cuente con un proceso técnico. Esto aparece contenido en el artículo 8 de la LP:

“Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”.

³ Menéndez, A., Rojo, Á. (2017), “Lecciones de Derecho Mercantil”, Editorial Thomson Reuters.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Y por último, aplicación industrial, donde deben conjugarse las invenciones humanas con aquellas que estén protegidas por los derechos de autor: no será patentable una creación que no tenga utilidad. Para cumplir con esta condición ha de acreditarse la aptitud para la aplicación industrial, para lo que resulta de gran importancia que la invención pueda ejecutarse de forma repetida, excluyéndose las creaciones que solo sean posible realizarlas una única vez o de forma inesperada.

Todos estos son requisitos que deben darse en las invenciones para su patentabilidad, aunque también encontramos otras que aún reuniéndolos quedan excluidas por diversas razones que se recogen en el artículo 4.4 de la LP, que atienden a la naturaleza perteneciente a la invención. Serán las siguientes: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Las obras artísticas literarias o cualquier otra creación estética, además de las obras científicas. Los planes, reglas y formas para el ejercicio de actividades industriales, para juegos o para actividades económicas, que se refieren a los procedimientos con identidad suficiente para aplicarlos a la industria. Y finalmente, las formas de presentar las informaciones.

Y por último, en cuanto a las clases de patentes, siguiendo el carácter industrial de la invención, distinguimos entre patente de producto; instrumentos, máquinas y procedimiento desconocidos; microorganismos para la obtención de productos; y además, en el ámbito de la medicina, la invención biotecnológica.

Resulta pertinente señalar que la Ley de Patentes no considera objeto de patente, atendiendo al objeto, los siguientes supuestos: descubrimientos; teorías científicas; métodos matemáticos; obras literarias artísticas; métodos para el ejercicio de actividades intelectuales económicas; programas de ordenadores; y formas de presentar la información.

2.2. Ley 24/2015 de Patentes.

En los últimos tiempos, se han producido grandes avances tecnológicos y económicos. Como consecuencia, el legislador consideró la necesidad de adaptar el régimen jurídico de las patentes de invención a un sistema más acorde con la actualidad, ya que el anterior resultaba ambiguo.

Fueron diversos los motivos que llevaron al legislador a reformar la ley, destacando necesidad de implantar en nuestro sistema de patentes un plano económico más globalizado adaptando el procedimiento nacional a lo implantado en el ámbito internacional.

Como consecuencia, se acometió la reforma de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes del año 2015, sustituyéndose por la actual Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, que entró en vigor el 1 de abril de 2017. La estructura es muy similar a la anterior: dieciséis títulos, diez Disposiciones adicionales, ciento ochenta y seis artículos, seis Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria, nueve Disposiciones finales y un Anexo.

Uno de los cambios más significativos introducidos por la nueva Ley de Patentes de 2015 afecta al procedimiento de concesión de patentes, pues establece el examen previo como única vía posible para su concesión. Por este motivo se suprimió la elección “a la carta”, ya que este sistema no se centra en la innovación, sino en las preferencias de los consumidores. Con estos cambios se pone fin a aquellas patentes que hayan sido concedidas sin examen previo.

Otros cambios que se producen son la posibilidad de patentar sustancias usadas en medicamentos, la resolución de conflictos a través de figuras de arbitraje y mediación, el uso de “escritos previos” en el caso de que se adopten medidas cautelares por quien haya sido requerido en un procedimiento procesal y, por último, el restablecimiento de derechos debido a la eliminación de la rehabilitación de patentes caducadas.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Aunque con cambios, se han mantenido muchos artículos, como por ejemplo el derecho de los inventores o empresarios sobre la patente durante la vigencia de ésta.

Consideramos necesario resaltar que la nueva Ley de Patentes adopta la regulación a los modelos de utilidad, adaptándose a las necesidades de la sociedad del presente.

3. DERECHO A LA PATENTE: CONTENIDO, SOLICITUD Y CONCESIÓN.

3.1. Contenido, solicitud y concesión.

Trataremos en primer lugar el contenido. Las personas físicas o naturales, denominadas “inventores”, tienen una posición de supremacía que se refleja en el contenido personal o moral y patrimonial de la patente. Por un lado, personal, ya que el inventor adquiere un derecho intransferible como autor, y frente a quien la solicite tiene derecho a ser reconocido como tal. Y por otro lado, patrimonial, ya que tiene la ventaja de utilizarla directamente o cederla a terceros.

El derecho a la patente, tal y como expone el artículo 10 LP, puede ser ejercido por el inventor o por terceros, si éste les transmite este derecho. Aunque el derecho de patente se atribuya principalmente a personas físicas, también pueden ser titulares del mismo las personas jurídicas a través de su concesión.

En el caso de que la invención se realice conjuntamente por varias personas, el derecho lo adquieren en común a través de la cotitularidad. Si se realiza independientemente por varios sujetos, el derecho recaerá sobre la persona que haya realizado en primer lugar su solicitud en España.

Pueden darse situaciones en las que el derecho a la patente sea ejercitado por una persona que no lo posea, por lo que el titular podrá demandarlo para que le sea reconocida su titularidad. En el momento que se obtiene esta verificación, el titular legítimo podrá en

el plazo de tres meses desde que se dicte sentencia firme, pedir que la solicitud sea denegada, presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención o continuar el procedimiento relativo a la solicitud.

Asimismo, cabe destacar que la patente es objeto del tráfico jurídico y económico, es decir, tiene un valor patrimonial. Esto significa que puede ser transferible mortis causa e inter vivos de forma total o limitada; puede ser susceptible de gravamen o carga, e incluso ser objeto de ejecución.

En segundo lugar, la solicitud es una característica esencial para obtener una patente. La condición esencial es que sea realizada por un sujeto autorizado legalmente. Si no se produce la solicitud, no hay patente. Este requisito viene contenido en el título V de la Ley de Patentes bajo el título de “Solicitud y Procedimiento de concesión”.

Según el artículo 23.1 de la Ley de Patentes, la solicitud de la patente deberá contener: una instancia que deberá estar certificada por el sujeto que la solicita y deberá incluir la solicitud de la patente, los datos del solicitante, denominación de la invención y los documentos correlativos a la solicitud. En cuanto a la descripción, se deberá describir la invención de manera breve, clara y completa para que un técnico en la materia pueda efectuarla. Deberán realizarse reivindicaciones que suponen la finalidad para la cual se solicita la patente, estableciendo un preámbulo donde se señale el objeto de invención y una parte caracterizadora que plantee los elementos técnicos que se desean amparar. En el caso de que se presenten dibujos, deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias. Y por último, se acompañará de un resumen que servirá únicamente para dar información del procedimiento.

La solicitud de patente deberá ajustarse a las instrucciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y a las normas establecidas en el Reglamento de Ley de Patentes.

En cuanto al lugar de presentación de esta solicitud⁴, podrá realizarse en la OEPM, en las Direcciones Provinciales de Industria y las Comunidades Autónomas que tengan reconocida competencia en la materia.

⁴ Artículo 22 de la Ley de Patentes.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Respecto a la fecha de presentación⁵, será en el momento en que el solicitante entregue en las citadas oficinas españolas autorizadas la solicitud que deberá contener: la manifestación de que se solicita dicha patente, los datos del solicitante y una exposición de la invención para la cual se solicita la patente.

Al solicitante de la patente se le otorga una protección temporal⁶ basada en el derecho a exigir una indemnización en el momento que un tercero utilice la invención objeto de la solicitud antes de su publicación y en el caso de que sea un procedimiento correspondiente a microorganismos, solo podrá hacerse real cuando el microorganismo se haya hecho alcanzable al público. Aunque debemos señalar que esta protección es de carácter temporal, ya que como se ha referido, solo es para quienes lo utilicen antes de la publicación de la solicitud y que la protección provisional desaparece en el momento que la patente empieza a provocar efectos.

Y por último, en relación con la concesión de la patente, se debe seguir un procedimiento único para agilizar y simplificar la protección de la innovación y fortalecer la seguridad jurídica. Una vez que se presenta la solicitud, la OEPM⁷, dentro de los diez días siguientes, se comprobará si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24 para la consolidación de la fecha de presentación. En el caso de que no cumpla con alguno, se le dará al solicitante un plazo para que rectifique dichos errores.

Una vez que la OEPM admita a trámite la solicitud, se realizará un examen de oficio para otorgarle una fecha de presentación. En el caso de que se supere dicho examen, se le notificará al solicitante, y se le dará un plazo de quince meses para que pida el informe sobre el estado de la técnica. Este informe se divulgará a todo lo que se haya hecho próximo al público en España o en el extranjero, de manera escrita u oral. Seguidamente, la OEPM realiza un informe en el plazo de tres meses.

Cuando se hayan cumplido los dieciocho meses desde su presentación y superado el examen de oficio, la OEPM publicará la concesión en el BOPI⁸.

⁵ Artículo 24 de la Ley de Patentes.

⁶ Artículo 67 de la Ley de Patentes.

⁷ Oficina Española de Patentes y Marcas.

⁸ Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Cuando la concesión se publica oficialmente, cualquier sujeto puede oponerse en el plazo de los siguientes seis meses siempre y cuando sus motivos alegados se refieran a que no se cumplan alguno de los requisitos de patentabilidad, por no ser lo suficientemente clara en su contenido y dificulte su utilización o por abuso de contenido en la patente concedida.

El derecho de la patente tiene una duración establecida por ley, de veinte años improrrogables a partir de su solicitud, por lo que la vida de la patente para su explotación se verá minorada. Esta situación es frecuente en productos farmacéuticos. Durante estos veinte años, el inventor tiene el derecho a explotar su invento. Una vez transcurrida esta fecha, la patente deviene a dominio público y pasa a formar parte del estado de la técnica.

El inventor debe pagar ciertas tasas anuales, por lo que si se produce una falta de pago o su explotación no se realiza de manera conveniente a lo establecido, se produce la extinción por caducidad de la patente, que analizaremos en el siguiente apartado.

3.2. Nulidad y caducidad.⁹

La nulidad de la patente¹⁰ solo podrán declararla los sujetos que tengan legitimación, es decir, los perjudicados y la Administración Pública. En el caso de que no se tenga el derecho a obtenerla, sólo tendrá legitimación la persona que la requiera. Esto deberá hacerse dentro del plazo que comprende la vida legal de la patente y en los cinco años posteriores a su extinción.

En cuanto a la legitimación pasiva, la acción de nulidad se dirigirá contra el titular de la patente en ese momento o contra los diversos titulares que tengan derechos inscritos. En la demanda deberán constar las causas por la que se pide esta nulidad.

⁹ Fernández-Novóa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., (2017), “*Manual de la Propiedad Industrial*” (Tercera Edición), Editorial Marcial Pons.

¹⁰ Artículo 102 de la Ley de Patentes.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

La nulidad debe de ser declarada; de lo contrario, la patente seguiría siendo válida y teniendo efectos. Puede afectar a la totalidad de la patente o a una sola parte, es decir, anulando completamente o solo alguna fracción. En este último caso, es necesario que la parte sobre la que no se declare pueda seguir teniendo efectos como una independiente.

Tendrá efectos de cosa juzgada frente a todas las partes, tanto a la actora como la demandante. Es decir, una vez declarada, el titular deja de tener exclusividad sobre terceros. Para asegurarlo la OEPM procederá a su anulación de la correspondiente inscripción en el Registro de patentes.

Algunas de las causas de anulación que podemos destacar son: la no concurrencia de alguno de los requisitos de patentabilidad, la falta de derecho a obtener la patente por su titular, la descripción sobre la patente es insuficiente... entre otras.

Por otro lado, la caducidad¹¹ supone la incorporación al dominio público de la patente que se produce en el momento en el que suceden los hechos que se constituyen como causas de caducidad. Ésta ha de ser declarada por la OEPM, dando publicidad en el BOPI.

La incorporación al dominio público significa que cualquier tercero ajeno puede usarla y comercializarla con total libertad con respecto al anterior titular, es decir, que el titular ya no tiene ninguna facultad para impedirlo. Aunque el antiguo titular puede iniciar de nuevo su explotación como cualquier otro.

Las causas que dan lugar a la caducidad de la patente aparecen contenidas en el artículo 108.1 de la Ley de Patentes, destacando: renuncia del titular, expiración del plazo legal para la concesión de la patente o la falta de pago en el tiempo requerido.

3.3. Excepciones a la patentabilidad.¹²

¹¹ Artículo 108 de la Ley de Patentes.

¹² Artículo 5 de la Ley de Patentes.

En cuanto a las excepciones a la patentabilidad, la Ley de Patentes no define qué debe considerarse por invención, por lo que incluye una lista de actividades que no se consideran invenciones para establecer la patentabilidad, puesto que encontramos muchos objetos que no son invenciones y muchas de ellas no llegan a ser patentes. Todas ellas aparecen contenidas en el artículo 5 de la Ley de Patentes donde se reúnen una serie de excepciones:

En primer lugar, se exponen las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres. El citado artículo 5.1 de las letras a) a d), hace referencia a aquellas que invenciones que se exploten comercialmente, describiendo los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales. Se entenderán prohibidos estos actos cuando se obtengan humanos a partir de una célula somática o del núcleo de otro ser humano, que sean iguales a este o procedimientos para modificar las células germinales del ser humano. También resalta este tipo de conductas en animales cuando supongan daños sin interés médico.

A continuación, en su apartado segundo, se prohíben las invenciones de variedades vegetales o de razas animales. No hace referencia a ninguna variedad de raza determinada, estando permitidas aquellas donde la invención no limite sus efectos a una concreta variedad o raza.

En el precepto tercero, se prohíben las invenciones de procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales. A diferencia de la anterior, se podrán patentar procedimientos principalmente biológicos para la obtención de otros productos distintos de vegetales o de animales, es decir, el empleo de microorganismos como bacterias, hongos...

Y por último, los apartados cuatro, cinco y seis, hacen alusión a las invenciones relativas al cuerpo humano. Afecta a las invenciones que lo consideran como un todo o aquellas relativas a los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico en el ser humano.

4. COMPETENCIA DESLEAL.¹³

Como hemos visto anteriormente a modo de introducción, para que un empresario adquiera esta condición debe basarse principalmente en el derecho del libre acceso al mercado. La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y tal como establece el artículo 38 de la Constitución Española, reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos. Por lo que, la libre iniciativa tenía como consecuencias, por un lado, la autonomía de voluntad, y por otro, la libre competencia que permitió que entre los empresarios se pactasen acuerdos para evitar la competencia. Este fenómeno surgió a raíz de la utilización por parte de los empresarios de las prácticas desleales, viéndose obligado el ordenamiento jurídico a intervenir para interrumpir estas acciones a través de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Para definir acto de competencia desleal podríamos decir *“todo comportamiento de una persona que opere en el mercado español, con la finalidad de difundir sus propias prestaciones o las de un tercero, siempre que dicho comportamiento resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”*¹⁴. De aquí podríamos destacar:

1. La Ley para proteger a todos los que intervienen en el mercado impidiendo los actos de competencia desleal.
2. Pueden ser empresarios o no los sujetos que intervienen en el mercado.
3. No es necesaria la existencia de una relación entre el sujeto activo y pasivo¹⁵. Es decir, no solo engloba los actos que llevan a cabo los empresarios cuando producen productos semejantes a otro, sino además cuando éstos presentan productos y servicios en el mercado que se vinculan entre sí.
4. La deslealtad se tendrá en cuenta cuando el sujeto no actúe con buena fe.

¹³ Sánchez Calero, F., Sánchez-Calor Guilarte, J., (2011) *“Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I.”* (32ª Edición), Editorial Thomson Reuters.

¹⁴ Artículos 2 a 5 de la Ley de Competencia Desleal.

¹⁵ Artículo 3.2 de la Ley de Competencia Desleal.

4.1. Régimen jurídico de la Competencia Desleal.¹⁶

4.1.1. Cláusula general de prohibición.

En este apartado haremos referencia a la Ley de Competencia Desleal, 3/1991 de 10 de enero, que pretende crear un marco jurídico efectivo para la competencia, en el mantenimiento del orden social de los empresarios, de los consumidores y del Estado.

Como características principales podemos resaltar: la LCD es una ley moderna que se ajusta a las exigencias de la actual legislación; protege el interés público, el de los consumidores y el de los competidores; define la libre competencia desde el punto de vista de conservar los conocimientos empresariales bajo secreto o fijar libremente los precios; y por último, contiene cláusulas especiales que suponen un ejemplo de las cláusulas generales.

Pero la Ley 3/1991, de 10 de enero, fue reformada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que introdujo una significativa modificación del régimen legal de la competencia desleal. Su principal finalidad era declarar como prohibidos una serie de actos de competencia desleal, declarándolos como ilegítimos.

El art. 4 en su apartado 1, cláusula general de prohibición, sirve para identificar un acto como desleal. Establece que *“se reputa como desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”*. Será de aplicación tanto a las relaciones entre empresarios como entre éstos y los consumidores. Tiene dos funciones principales, sirve de inspiración a todo el sistema y cubre los supuestos de comportamiento desleal que no están explicitados en el catálogo. El principal objetivo de esto es aportar certeza a la disciplina, pero sin establecer un *numerus clausus* de actos ilícitos.

Si analizamos este artículo, observamos, en primer lugar, que la diligencia profesional hace alusión al nivel de competencia que adopta un empresario en el mercado, que pueda

¹⁶ Vicent Chuliá, F.(2012), “Introducción al Derecho Mercantil. Volumen II.” (23ª Edición), Editorial Tirant lo Blanch.

impedir o no los comportamientos de los consumidores en el mercado. En segundo lugar, el comportamiento económico del consumidor que se refiere a la contratación de un bien o servicio y la forma de contratarlo y la conservación de éste, la elección de una oferta, el pago del precio. También, distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio que sirve para, una vez utilizadas las prácticas comerciales por parte de los empresarios, hacer que el consumidor adopte una decisión que de otro modo no hubiera tomado.¹⁷

La cláusula general no podrá utilizarse para determinar únicamente como desleales aquellos actos que la Ley declara. Tampoco será aplicable a aquellos actos que no reúnan los requisitos esenciales para ser considerados desleales.

Una vez tratado el régimen jurídico de la LCD, pasaremos a considerar otras cuestiones relevantes, como son las cláusulas especiales recogidas desde el artículo 5 hasta el 18.

4.1.2. Cláusulas especiales prohibitivas de deslealtad.¹⁸

Las cláusulas especiales, del art. 5 a 18 LCD, nos ayudan a interpretar de una forma más clara la competencia desleal. Su regulación se fija principalmente en el interés del lesionado, lo que ha provocado la creación de un listado de actos de competencia desleal. El principal objetivo es acoger a aquellos actos que en la sociedad tienen una gran relevancia, al igual que económica.

De esta forma, la LCD presenta un listado abierto de actos de competencia desleal, siempre teniendo en cuenta el carácter evolutivo de los actos de competencia. Esta larga lista de actos de competencia desleal tiene como objeto principal dotar de certeza a esta nueva legislación, ya que nuestro país no ha gozado de tradición comercial y este ámbito no ha regulado suficientemente.

¹⁷ Menéndez, A., ROJO Fernández-Frío, Á., (2017), “*Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I.*” (Edición 15ª), Editorial Thomson Reuters.

¹⁸ Vicent Chuliá, F., (2012), “*Introducción al Derecho Mercantil. Volumen II.*” (23ª Edición), Editorial Tirant lo Blanch.

La diferencia entre la cláusula general y estos concretos actos de competencia desleal estriba en que existe una relación de norma general y norma especial, es decir, a la hora de enjuiciar todo comportamiento desleal habría que clasificarlo primeramente en alguno de los supuestos especiales, y únicamente si no es posible encajarlo, se aplicará la cláusula general.

Estos actos podemos clasificarlos en:

1. Actos que lesionan el interés de los consumidores¹⁹. Estos atentarían contras los intereses de los particulares: actos de denigración, actos de comparación, actos de imitación, actos de explotación de la reputación ajena, actos de violación de secretos y, por último, actos de inducción a la infracción contractual.
2. Actos que lesionan los intereses de los competidores²⁰. Estos restringen la libertad de decisión de los consumidores. Destacan: actos de confusión, actos de engaño, actos de entrega de obsequios, primas y supuestos análogos, y actos de discriminación.
3. Actos que lesionan el interés público o el interés general²¹. Incluye actos que impiden el mantenimiento de un orden concurrencial, como actos de violación de normas, actos de explotación de situaciones de dependencia económica y actos de venta a pérdida.

En nuestro caso, nos centraremos en el estudio de los actos de competencia desleal que lesionan los intereses de los particulares, es decir, que afectan directamente al derecho de patente. Serán los siguientes:

4.2. Actos que lesionan directamente el derecho de patente.

¹⁹ Artículos 5 a 18 y 16.1 de la Ley de Competencia Desleal.

²⁰ Artículos 9 a 14 y 16.2 y 18 de la Ley de Competencia Desleal.

²¹ Artículo 15 y anteriores de la Ley de Competencia Desleal.

4.2.1. Actos de imitación.²²

Aparecen reflejados en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, definiéndolos como:

“La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley”.

Este tipo de actos se basan en que la imitación de proyectos empresariales propios puede realizarse con total libertad, es decir, cualquier empresario en el mercado puede plagiar las acciones de sus competidores. Pero esta imitación tiene una serie de límites. Dejarán de ser leales en el momento que vulneren algún derecho exclusivo que le otorgue la propia Ley, como en nuestro caso, el derivado de las patentes. También cuando se produzca un aprovechamiento indebido del esfuerzo propio.

Este derecho exclusivo brinda una protección al empresario a través de su régimen jurídico cuando se producen posibles incumplimientos, actuando la Ley de Competencia Desleal como suplemento para su defensa. Pero como sabemos, las normas de competencia desleal no pueden sustituir a lo establecido en la Ley de Patentes, es decir, el propietario no tiene la libre elección del método a utilizar o usar lo que más le conviene a sus intereses. Quiere decir que, si el empresario tuviese la facultad de la libre elección se vulneraría lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal:

“La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.”

Este artículo prohíbe actos desleales que se basen en la imitación de derechos de exclusiva. Si este derecho existiese, se aplicaría la ley principal, en nuestro caso, la Ley de Patentes, y de manera secundaria la Ley de Competencia Desleal.

Por tanto, cuando no existe un derecho de exclusiva la imitación es leal. Esto ocurre únicamente en el ordenamiento jurídico español, que trata de instaurar una igualdad entre

²² Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., (2017), *“Manual de la Propiedad Industrial”* (Tercera Edición), Editorial Marcial Pons.

la libertad para imitar invenciones y su protección temporal, aunque finalmente es primordial el principio de la libre imitabilidad.

Sin embargo, se contemplan una serie de irregularidades recogidas en el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal que dicta así:

“La imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.”

Con este precepto debemos tener en cuenta que no se pueden producir imitaciones si perjudican otros intereses, es decir, las imitaciones que se produzcan deben contener principalmente originalidad y particularidad. Con esto se previenen las imitaciones que no han podido obtener un derecho de exclusiva o que el público lo relaciona con un fundamento concreto al haber ostentado este derecho con anterioridad.

Para que existan en la práctica actos de imitación se deben cumplir con una serie de requisitos: no es necesario que la imitación sea estricta sino basta con que exista una modificación imperceptible y que la imitación sea lo suficientemente confusa para que el consumidor establezca una asociación. Basta con que uno de estos requisitos se de para que el acto de imitación se repunte como desleal.

En este mismo precepto, el párrafo segundo, hace referencia a la inevitabilidad de la imitación. Especifica que cuando se imiten formas que sean necesarias y no estén protegidas por el derecho de exclusiva, su fabricación es libre.

Y por último, el apartado 3 concluyente hace referencia a la concurrencia parasitaria que solo podrá ser calificada como desleal cuando se base en imitar una iniciativa de un competidor con el fin de impedir su consolidación en el mercado o aprovechar el prestigio que éste haya podido alcanzar en el mercado.

4.2.2. Actos de denigración.²³

Ahora pasaremos a analizar los actos de denigración que afectan también al derecho de patentes. Los actos de denigración aparecen definidos en el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal, que dicta como sigue:

“Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.”

Un estudio minucioso de este precepto indica que este tipo de actos pretenden evitar que se emitan informaciones falsas o inciertas al público, es decir, que se produzcan manifestaciones que puedan influir en la decisión del consumidor en el mercado. También brinda protección a los competidores frente a terceros que puedan desacreditar su notoriedad en el mercado, siempre que se satisfagan los requisitos que establece la ley.

Lo importante de las manifestaciones denigratorias es su difusión, puesto que deben ser lo suficientemente engañosas para perjudicar a un competidor en el mercado. El autor de estas manifestaciones, con el objetivo de denigrar a sus competidores, puede actuar con dolo o imprudencia, lo que será relevante para el pago de daños y perjuicios. Y también que dichas manifestaciones se realicen en el mercado.

Por ello, estos no solo buscan favorecer a los competidores en el mercado, sino también a los consumidores, a los que ayuda dentro del mercado para actuar libremente, y a que los competidores puedan llevar a acabo su actividad sin ningún tipo de impedimento.

²³ Echaide Izquierdo, J.M., (2005), “Competencia Desleal. Denigración”, Disponible en revista: Revista práctica de derecho. Comentarios y Casos prácticos.

En cuanto a los elementos en este tipo de actos encontramos muchas posibilidades. Como se ha referido, todo lo que ponga en duda los servicios de un competidor se considera desleal. Por un lado, debe darse una emisión o difusión a terceros para poder fijar una compensación y dicha emisión debe menoscabar la reputación de un tercero o de un competidor en el mercado. Y por otro lado, que estas manifestaciones aludan a las prestaciones que realiza un establecimiento o competidor y que a su vez sean válidas objetivamente para menospreciar el prestigio del tercero.

Por tanto, el objetivo principal de estos actos es comprobar el grado de licitud cuando las manifestaciones que se realicen en el mercado sean verdaderas. Cabe resaltar, que siempre serán calificadas como desleales aquellas que se refieran a la nacionalidad, creencias o ideologías o incluso al ámbito privado del consumidor.

5. MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE A PRÁCTICAS DESLEALES SOBRE LA PATENTE.²⁴

La Ley de Competencia Desleal, en su artículo 32 establece una serie de acciones que podrán llevarse a cabo en el caso de que se produzcan actos de competencia desleal. En nuestro caso, nos centraremos en prácticas desleales sobre la patente, tales como:

- Acción declarativa de deslealtad del acto.²⁵

Su objetivo principal es la obtención de una sentencia judicial que confirme la ilicitud del acto. Con esto, lo que se pretende obtener es el reconocimiento, por parte de una autoridad judicial, de que un empresario está realizando actos de competencia desleal. Este procedimiento se llevará a cabo solo cuando no puedan utilizarse otras acciones. Para ello será necesario que, en primer lugar, el acto se haya realizado, y en segundo lugar, que tenga persistencia en el tiempo.

²⁴ Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., (2017), “*Manual de la Propiedad Industrial*” (Tercera Edición), Editorial Marcial Pons

²⁵ Artículo 32.1.1º de la Ley de Competencia Desleal.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Los presupuestos para ejercitar esta acción son:

1. Que el acto o comportamiento sea alegado y probado por la parte demandante.²⁶
2. Esta acción podrá ser llevada a cabo también por asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos.²⁷
3. No se requiere ni culpa ni dolo por parte del demandado para la estimación de la competencia desleal.

En nuestra doctrina no es posible ejercitar la acción negatoria, es decir, una acción que declare que el acto en cuestión no es desleal, ya que esto sería especialmente útil en aquellos casos donde los consumidores acusan a un empresario de la realización de actos ilícitos. Esta cuestión sí está contemplado en la Ley de Patentes.²⁸

- Acción de cesación de la conducta desleal.²⁹

El principal objetivo de esta acción es evitar que un acto de competencia desleal se siga ejercitando en el mercado o prohibirlo con antelación a que se produzca. En el caso de que la acción sea ejercitada, es importante que el acto de competencia desleal en cuestión perdure en el tiempo para poder ejercitar la demanda.

Al igual que en el caso anterior, el dolo por parte del demandado no será un presupuesto idóneo para estimar un acto como desleal.

- Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.³⁰

La finalidad de esta acción es que el juez ordene la eliminación de los efectos producidos por el acto de competencia desleal, mediante medidas necesarias, o restituir la situación anterior a la comisión de la infracción. El juez deberá basarse en el principio de congruencia para ejercitarla.

²⁶ Artículo 33.1 de la Ley de Competencia Desleal.

²⁷ Artículo 33.2 de la Ley de Competencia Desleal.

²⁸ Artículo 127 de la Ley de Patentes.

²⁹ Artículo 32.1.2º de la Ley de Competencia Desleal.

³⁰ Artículo 32.1.3º de la Ley de Competencia Desleal.

A diferencia de la anterior, esta sólo podrá darse si hay continuidad en el tiempo de los medios a través de los cuales se produjo la competencia desleal.

La acción de remoción es una medida accesoria dentro de la acción de cesación. Tampoco es requisito para efectuarla ni el dolo ni la producción de un daño.

- Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el comportamiento desleal.³¹

Esta acción, a diferencia de las anteriores, sí requiere la existencia de dolo por parte del actor. Es decir, que se haya producido un daño efectivo y que también, haya relación causal entre el acto y el efecto que produce.

Su función principal es la reparación de los daños y perjuicios que el actor ha podido efectuar con los actos ilícitos al demandado. Para ello se deberá probar la lesión causada.

- Acción de enriquecimiento injusto.³²

Esta acción solo será ejercitable contra la persona que haya realizado actos que violan los derechos de exclusiva y, que a través de ellos, se haya obtenido un beneficio económico. Ese beneficio económico tiene como consecuencia el empobrecimiento del demandante.

Estos derechos de exclusiva hacen referencia a la propiedad industrial.

Los presupuestos necesarios para que se de esta acción son, por un lado, que se haya realizado un acto de competencia desleal y que, efectivamente, viole un derecho de exclusiva, y por otro lado, que el enriquecimiento sea ilícito.

No es necesario que concurra dolo por parte del actor, aunque en la mayoría de los casos se produce. Más adelante, analizaremos algún caso jurisprudencial relevante en este tipo de acción.

³¹ Artículo 32.1.5º de la Ley de Competencia Desleal.

³² Artículo 32.1.6º de la Ley de Competencia Desleal.

6. MECANISMOS DE PROTECCIÓN SOBRE LA PATENTE RECONOCIDOS EN SU NORMA.³³

El titular de la patente posee una serie de derechos reconocidos en el título VII de la Ley de Patentes³⁴ para los casos donde se produzca incumplimiento de los mismos por terceros. Es decir, que en la práctica se den los actos anteriormente mencionados. Para ello encontramos en la presente ley una cláusula general en el artículo 71.

“El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.”

Con este precepto se da la posibilidad al titular de ejercitar tanto acciones civiles como penales para defender su derecho frente a terceros que comercialicen o utilicen sin permiso ni contraprestación su patente.

Todas estas medidas objetivas y no discriminatorias se ejercitarán contra los infractores de la patente, aunque también podrán ejecutarse contra mediadores a cuyos servicios acuda un tercero para lesionar el derecho de patente. Este tipo de acciones prescriben a los cinco años siguientes contados a partir del momento en que el titular de la patente tuviese conocimiento de la violación de su derecho.³⁵

Estas acciones civiles no se podrán llevar a cabo frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por las personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.³⁶

Analizaremos las acciones más detenidamente en el siguiente apartado.

³³ Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., (2017), “*Manual de la Propiedad Industrial*” (Tercera Edición), Editorial Marcial Pons.

³⁴ Acciones por violación del derecho de patente.

³⁵ Artículo 78.1 de la Ley de Patentes.

³⁶ Artículo 78.2 de la Ley de Patentes.

6.1. Acciones civiles

- Acción de cesación.³⁷

Su principal función es la interrupción de la realización de actos que no cumple con el derecho de patente. Para ello, el titular debe acreditar que tales actos se están llevando a cabo por el infractor o por un intermediario. Estos intermediarios son terceros a los que el infractor acude para infringir estos derechos.

El plazo de prescripción empezará a contar a partir del plazo de cinco años, el cual será el día en que definitivamente cesen los actos infractores.

La condena por estos actos será dictada por un juez, quien deberá fijar una indemnización coercitiva en función de los días que transcurran hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, que se acumularán en la indemnización de daños y perjuicios. Se fijarán en la ejecución de la sentencia.³⁸

- Acción de indemnización.³⁹

En primer lugar, este tipo de acción irá dirigida contra los sujetos responsables que pueden ser, por un lado, los que produzcan o utilicen la patente, a los cuales se les somete a una responsabilidad objetiva. Por otro, aquellos que las exploten que se les somete a una responsabilidad por daños y perjuicios únicamente cuando actúen con culpa o negligencia.

En segundo lugar, en cuanto al cálculo de la indemnización se atenderá tanto al valor de la pérdida como al valor que el titular haya dejado de recibir a causa del quebrantamiento de su derecho. Todo ello deberá ser probado para fijar la cantidad de esa indemnización.

³⁷ Artículo 71.1 apdo. a) de la Ley de Patentes.

³⁸ Artículo 74.4 de la Ley de Patentes.

³⁹ Artículo 71.1 apdo. b) de la Ley de Patentes.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Solo podrá pedirse indemnización por los daños y perjuicios que hayan tenido lugar durante los cinco años inmediatamente anteriores, por lo que el titular no podrá practicar estos tipos de acciones civiles frente a aquellos que ya le hayan indemnizado en la forma correcta por daños y perjuicios. Esto deberá acreditarlo de la persona que utilice dichos elementos.

- Acción de embargo.⁴⁰

El titular de una patente podrá ejercitar la acción de embargo en los supuestos donde se haya producido la violación de su derecho. Para ello es requisito imprescindible la existencia de una declaración judicial que apruebe su existencia y que se hayan producido productos protegidos por el derecho de patentes. Esta también puede darse en los supuestos donde su elaboración se realice con un método propio.

- Acción de atribución en propiedad.⁴¹

Su principal función es devolver al titular de la patente lesionada la propiedad de los objetos que hayan sido requisados. En el caso de su imposibilidad, se cuantificará su valor, que deberá sumarse a la indemnización por los daños y perjuicios. Pero en el caso en que el valor de los bienes embargados sea superior al de indemnización, se deberá de compensar al demandado por la cuantía que exceda. Esto no será necesario cuando no medie pronunciamiento judicial que reconozca la indemnización por daños y perjuicios.

- Acción de adopción de medidas destinadas a evitar a prosecución de la violación de la patente.⁴²

El principal objetivo de esta acción es la adopción de medidas necesarias para evitar que se continúe con la violación del derecho de patentes. Es una medida adicional a la acción de cesación en la que el titular, además de cesar la actividad de la patente, pueda pedir el amparo de medidas para imposibilitar que continúe el menoscabo de su derecho.

⁴⁰ Artículo 71.1 apdo. c) de la Ley de Patentes.

⁴¹ Artículo 71.1 apdo. d) de la Ley de Patentes.

⁴² Artículo 71.1 apdo. e) de la Ley de Patentes.

Una de las medidas más comunes es la modificación de los elementos o métodos embargados. Esta acción también podrá ejercitarse contra terceros o contra intermediarios.

7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.⁴³

7.1. Notas sobre el delito.

Los delitos contra la propiedad industrial abarcan desde los artículos 273 a 277 del Código Penal⁴⁴.

Como se ha referido anteriormente, estos tipos penales se aplicarán en los casos en los que la actividad sea con fines industriales o comerciales, que no exista autorización por parte del titular y que el autor actúe con consciencia del registro pertinente que proteja al titular.

El artículo 273 castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años así como con multa de doce a veinticuatro meses al que fabrique, utilice o posea elementos amparados tanto por una patente como por el modelo de utilidad. Así lo castiga en su apartado segundo, el procedimiento objeto de una patente, mientras que en el tercero se refiere al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

Por otro lado, el artículo 274 castiga con la misma pena que el anterior a quien actuando con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular por supuesto realice las siguientes conductas: reproduzca, imite modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo que nos lleve a confusión con otro. En el apartado segundo encontramos el término importación, que lo diferencia con el anterior. Aún así los

⁴³ Díaz, M., García, C., (2009), *“Delitos contra la propiedad intelectual e industrial”*, Editorial Tirant lo Blanch.

⁴⁴ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

productos importados tampoco pueden infringir derechos exclusivos. La diferencia entre ambos preceptos es que en el primero la venta se debe realizar a mayoristas, la cual será castigada con una pena de uno a cuatro años de prisión, mientras que el segundo la venta se realiza a minoristas, con lo cual la pena sería de seis meses a tres años de prisión. Si seguimos analizando, el apartado tercero castiga a quien actúe con fines agrarios o trabaje en la veta ambulante, con una pena de seis meses a tres años de prisión. Y por último, el apartado cuarto castiga a quien realice cualquier acto del apartado anterior utilizando material vegetal protegido por la normativa española o de la Unión Europea.

En definitiva, el legislador pretende con estos artículos complementar los derechos que brida la legislación mercantil.

7.2. Acciones penales.⁴⁵

Analizadas las acciones civiles que puede ejecutar el titular de una patente contra un tercero, pasaremos a examinar las acciones penales.

En primer lugar, nuestro actual Código Penal de 1995⁴⁶ enmarca los delitos relativos a la propiedad industrial dentro de los relativos al patrimonio y al orden socioeconómico. Concretamente los encontramos en el Capítulo XI, *“De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”*.

Estos delitos amparan la propiedad intelectual e industrial como bienes jurídicos aparejados a los derechos que ostentan los titulares, y requieren que aquellos que la infrinjan actúen dolosamente.

Como sabemos, en estos delitos, se establece como requisito esencial que no haya consentimiento por parte del titular del pertinente derecho de propiedad industrial. No se

⁴⁵ Gómez Rivero, M.C., (2012), *“Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial”*, Editorial Tirant lo Blanch.

⁴⁶ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

tratan de un solo competidor o un solo consumidor, sino situaciones donde se vean involucrados varios participantes. Con estos, se trata de defender las reglas de la competencia así como también los intereses de los consumidores.

Pero antes de profundizar en estos analizaremos su evolución histórica. Una de las características esenciales de estos delitos es su continua modificación, ya que hasta entonces su única característica en común era la defensa de los intereses privados del competidor afectado, por lo que se crearon estos delitos. Lo veremos con más claridad en el análisis de los distintos códigos penales y cómo la propiedad industrial ha ido evolucionando a lo largo de todos ellos.

El Código Penal de 1822 sancionaba las falsificaciones de marcas, sellos y contraseñas de fábricas o establecimientos de comercio y la utilización de nombres o marcas que perjudican la industria de otro. Todos ellos se tipificaban como *“De los que falsifican o contrahacen obras ajenas o perjudican la industria de otro”*.

Los Códigos Penales siguientes, en concreto los de los años 1870, 1928, 1932 y 1944 seguirían este mismo esquema. Cabe destacar que el CP de 1870 sancionaba en sus artículos 291 y 292 *“la falsificación de sellos, marcas, billetes o contraseñas que usen las empresas o establecimientos industriales o de comercio”*. Esta regulación continuó en los Códigos siguientes de 1928, 1932 y 1944.

Finalmente, en el Código Penal de 1973 se consideró este delito bajo la denominación *“De los delitos contra la propiedad”*, destacando su artículo 534 el cual establecía *“el que infringere intencionadamente los derechos de propiedad industrial será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 200.000 pesetas”*.

Todos estos delitos provocaron una gran influencia en el Código Penal de 1995, que concluyó con la regulación especial implícita en la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902. También enmarcó todos estos delitos bajo el Título XI⁴⁷.

⁴⁷ *“De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”*.

8. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.

Analizados los dos grandes pilares de nuestro trabajo, el Derecho de Propiedad Industrial, centrándonos en el Derecho de Patentes y la Competencia Desleal, pasaremos a exponer algunos casos jurisprudenciales donde se relacionen ambas doctrinas.

Nos centraremos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo donde mayoritariamente se establece una violación del derecho de patentes y como consecuencia, se producen actos de competencia desleal. Aunque son muchas las sentencias que se han dictado a lo largo de nuestra historia, nos detendremos en las más actuales.

Hay un abundante número de sentencias donde la posición dominante en el mercado por parte de un titular es contraria a la libre competencia, es decir, el comportamiento de una empresa se caracteriza por hacer un uso abusivo o contrario al derecho del poder de mercado. Pero también encontramos casos en los que no es relevante que la conducta anticompetitiva se de en el poder de mercado, por lo que es suficiente que se lleven a cabo dichas conductas para impedir el ejercicio de actividades comerciales de su competencia.

La violación del derecho de la patente⁴⁸ es uno de los temas fundamentales en la jurisprudencia. Como consecuencia de ésta se produce un enriquecimiento injusto a costa de otra persona, obteniendo el infractor un aumento de su patrimonio⁴⁹, por lo que éste último deberá devolver el enriquecimiento a la persona que ha sufrido el empobrecimiento. También encontramos casos donde una persona se enriquece por la invasión indebida de bienes protegidos por un derecho pleno que ostenta su titular, como en nuestro caso, el derecho de patentes⁵⁰. Por tanto, la infracción se produce en el derecho

⁴⁸ Díaz Vales, F., (2008), *“La violación del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de Propiedad Industrial”*.

⁴⁹ Véase la STS de 1 de diciembre de 2005 (966/2005) en la que se produce un aprovechamiento indebido a costa de la parte demandada mediante la comercialización de un aparato dispensador de billetes de turno.

⁵⁰ Véase la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 16 de noviembre de 2009 (392/2009) en la que se producen actos de competencia desleal al haber enviado a los clientes las cartas de requerimiento en las que instaba a los clientes de la empresa a cesar en la venta de controladores electrónicos producidos por dicha sociedad.

de patentes además de ser un acto de competencia desleal, estando el titular amparado tanto por la indemnización de daños y perjuicios que brinda la propiedad industrial como por las normas del enriquecimiento injusto.

La persona que se beneficie de este enriquecimiento deberá indemnizar por los daños y perjuicios que les haya causado por su conducta desleal, conforme a lo establecido en el artículo 32.6 de la Ley de Competencia Desleal. Para el cálculo de estos daños y perjuicios se utilizarán los beneficios que presumiblemente habría adquirido el titular del derecho lesionado por la infracción si no hubiese existido y los rendimientos obtenidos por el infractor como resultado de la violación.

Pero existen casos donde el incremento de las ventas no se debe a la violación del derecho de patentes, por lo que el infractor deberá acreditarlo, ya que de lo contrario se entenderá que tal volumen es debido a la infracción del derecho de patentes.⁵¹

Otra de las formas más relevantes para cuantificar daños y perjuicios es el método denominado la “regalía hipotética” donde se presume que entre el titular y el infractor existía un previo contrato de concesión, donde le da potestad al infractor para usar la patente. Es decir, con esta regla se intenta resarcir el empobrecimiento del titular mediante el cobro de una licencia que en condiciones normales hubiese percibido.

También encontramos en la jurisprudencia casos donde se producen acciones civiles en materia de patentes. Muchas de las sentencias establecen la acción de cesación⁵², donde el titular debe encargarse de acreditar que el infractor está llevando a cabo este tipo de actos lo cual provocará su interrupción.⁵³

⁵¹ Vidal-Quadras Trias de Bes, M., (2005), *“Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente”*, Editorial José María Bosch Editor.

⁵² Artículo 74.7 de la Ley de Patentes.

⁵³ Véase la STS de 10 de febrero de 2012 (39/2012) en la que se produce la acción de cesación de la violación del derecho de patentes.

El derecho de patentes y actos que lesionan directamente este derecho

Por otro lado, además de la acción de cesación encontramos sentencias donde se produce la acción de nulidad y a consecuencia de esta se produce una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de la patente.⁵⁴

En cuanto a los actos que hemos explicado anteriormente, los actos de competencia desleal que afectan directamente el Derecho de patente, encontramos gran cantidad de jurisprudencia. En primer lugar, nos centraremos en los actos de imitación⁵⁵.

Como sabemos, para que se den este tipo de actos en el derecho de patentes, debe de producirse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y tal aprovechamiento ha de ser indebido. La doctrina explica que tal aprovechamiento deberá hacerse sobre el esfuerzo material y económico de un tercero. Con ese derecho exclusivo, que ha sido registrado u otorgado, tendrá protección frente a posibles infracciones a través de los distintos canales establecidos por las leyes, como el derecho de patentes. Como hemos explicado anteriormente, la Ley de Competencia Desleal actuará como complemento a esta protección.

Aunque como ya hemos adelantado, en el art. 11.2 LCD encontramos la regla de la libre imitación de las prestaciones ajenas que no estén amparadas por este derecho de exclusiva. Esta regla implica que habrá libertad de imitación en los casos donde no exista un derecho de exclusiva. Pero esto no nos da libertad para “plagiar” las invenciones de los particulares.

Otro de los actos que hemos desarrollado, que afectan directamente al derecho de patentes, son los actos de denigración.

Como ya se ha visto, los actos de denigración aparecen contenidos en el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal. Es importante analizar casos jurisprudenciales también en este tipo de actos para entender mejor los principios que nos llevan a la aplicación de la LCD.

⁵⁴ Véase la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, núm. 1º, de 22 de septiembre de 2016 (207/2016) en la que se produce una infracción de la patente por la reproducción de todas las características técnicas.

⁵⁵ Véase la STS de 17 de mayo de 2017 (1910/2017) en la que se produce actos de imitación por parte del autor del libro “La Dieta Proteína” al divulgar un método de reducción de peso idéntico a “método Pronokal” comercializado por la empresa Protein Supplies.

Pues bien, los actos denigratorios⁵⁶ protegen tanto la competencia económica como los intereses de los consumidores en el mercado. Por ello, este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 18 de la Constitución Española: “*Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.*” Es decir, defiende un derecho personal y no una creación. A través de la denigración se protege tanto a la reputación de un competidor como a los derechos del consumidor en el mercado.

Pero debemos tener en cuenta que no es necesario que se de el propósito de denigrar para que el acto se considere desleal, es decir, el acto debe ser analizado como ilegal, donde lo más relevante es la capacidad para denigrar a un tercero, y no la pretensión con la que se realice con el objetivo de denigrar. El resultado es la indecisión que se provoca en el consumidor a la hora de elegir un producto en el mercado.

En conclusión, los derechos de patentes son necesarios como hemos visto en estas numerosas sentencias ya que en las relaciones de mercado constituyen una protección necesaria de los rendimientos obtenidos en el desarrollo de la actividad innovadora. Si no hubiese control por parte del ordenamiento, ningún titular ostentaría una posición de supremacía respecto a los demás competidores en el mercado.

⁵⁶ Véase la STS de 3 de febrero de 2005 (2005/1458) en la que se produce en una revista de un supermercado una comparación de quesos de distintas empresas competidoras advirtiéndole que una de ellas producía estos productos con sustancias nocivas para la salud.

9. CONCLUSIÓN.

Las conclusiones a las que llegamos en este Trabajo de Fin de Grado, por un lado, se basan fundamentalmente en el Derecho de Patentes, para el cual ha sido imprescindible el estudio de la Ley de Patentes, y por otro lado, los actos de competencia desleal que afectan directamente este derecho, donde hemos utilizado la Ley de Competencia Desleal.

Para el estudio del derecho de patentes, hemos partido del derecho de propiedad industrial que como sabemos es una doctrina fundamental para la creación de empresas en el actual mercado. Es decir, para que una empresa se encuentre en una posición de dominio respecto a las demás en el mercado debe desarrollar las patentes, en nuestro caso, por encima del resto de competidores.

Las patentes son medios legales diseñados para fomentar la innovación tecnológica, y en su caso, otorgando derechos exclusivos por tiempo limitado para fomentar la innovación tecnológica. En consecuencia, una patente se configura como una restricción a la libre competencia bajo la condición de su derecho exclusivo, y su efecto debe ser analizado de acuerdo con la ley de la competencia.

Otra deducción que extraemos de nuestro trabajo es que para el estudio del derecho de patentes ha sido imprescindible el estudio de la Ley de Competencia Desleal. Con la Ley de Competencia Desleal se intenta que el funcionamiento normal del mercado no se vea alterado por actos de competencia desleal. Para ello, nos hemos centrado en dos tipos de actos que afectan directamente el derecho de patentes, que son: actos de imitación y actos de denigración que, como hemos observado, no afectan únicamente a los competidores, sino también a los consumidores y a la sociedad en general.

En los casos jurisprudenciales nos hemos basado en el estudio de la violación del derecho de la patente, además de jurisprudencia basada en los actos nombrados anteriormente. Es un tema muy actual del que encontramos cantidad de jurisprudencia al respecto, sobretodo sentencias del Tribunal Supremo.

Por último, hemos analizado las acciones que se pueden llevar a cabo contra aquellos que infrinjan el derecho de patentes tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Por

la violación del derecho exclusivo que brinda la patente se pueden ejercitar acciones civiles que llevarían a la indemnización por daños y perjuicios al titular de la patente, y a través de fórmulas establecidas en la ley se cuantificará dicha indemnización. Para ejercer este tipo de acciones basta con que el titular haya aplicado a sus productos las indicaciones a las que se refiere el artículo 26 de la Ley de Patentes o utilizar cualquier otro método para dar a entender al público que sus productos están amparados por el derecho de propiedad industrial.

En cuanto las acciones en el ámbito penal, nos hemos centrado en el análisis de los artículos 273 y 274 del Código Penal. Desde mi punto de vista, las acciones penales que se lleven a cabo contra los que infrinjan este derecho es el remedio más eficaz para combatir estas conductas delictivas.

10. BIBLIOGRAFÍA.

Díaz Vales, F., (2008), *“La violación del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de Propiedad Industrial”*.

Díaz, M., García, C., (2009), *“Delitos contra la propiedad intelectual e industrial”*, Editorial Tirant lo Blanch.

Echaide Izquierdo, J.M., (2005), *“Competencia Desleal. Denigración”*, Disponible en revista: Revista práctica de derecho. Comentarios y Casos prácticos.

Fernández-Novó, C., Otero Lastres, J.M., Botana Agra, M., (2017), *“Manual de Propiedad Industrial”* (Tercera Edición), Editorial Marcial Pons.

Gómez Rivero, M.C., (2012), *“Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial”*, Editorial Tirant lo Blanch.

Menéndez, A., Rojo, A., (2017), *“Lecciones de Derecho Mercantil”*, Editorial Thomson Reuters.

Sánchez Calero, F., Sánchez-Calor Guilarte, J., (2011), *“Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I.”* (32ª Edición), Editorial Thomson Reuters.

Vicent Chuliá, F., (2012), *“Introducción al Derecho Mercantil. Volumen II.”* (23ª Edición), Editorial Tirant lo Blanch.

Vidal-Quadras Trias de Bes, M., (2005) *“Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patentes”*, Editorial José María Bosch Editor.

LEGISLACIÓN UTILIZADA.

Constitución Española («BOE» núm. 311, de 29/12/1978).

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes («BOE» núm. 73, de 26/03/1986).

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal («BOE» núm. 10, de 11/01/1991).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. («BOE» núm. 281, de 24/11/1995).

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («BOE» núm. 294, de 08/12/2001).

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial («BOE» núm. 162, de 08/07/2003).

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia («BOE» núm. 159, de 04/07/2007).

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios («BOE» núm. 315, de 31/12/2009).

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes («BOE» núm. 177, de 25/07/2015).

JURISPRUDENCIA UTILIZADA.

- STS de 1 de diciembre de 2005 (966/2005).
- SAP Barcelona de 16 de noviembre de 2009 (392/2009).
- STS de 10 de febrero de 2012 (39/2012)
- SJMerc Barcelona de 22 de septiembre de 2016 (207/2016).
- STS de 17 de mayo de 2017 (1910/2017).
- STS de 3 de febrero de 2005 (2005/1458).

RECURSOS ELECTRÓNICOS.

Base de datos Aranzadi Instituciones.

Base de datos vLex.

Iberley, Las Patentes.

Guías Jurídicas.