

TEMA 4: PROPIEDAD INDUSTRIAL

Libro 100. EI.04.PropiedadIndustrial
Esteban Fernández Sánchez
Borrador actualizado: Septiembre 2009

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2. LA PATENTE

- 2.1. Patentabilidad: Requisitos y excepciones
- 2.2. Extensión y límites del derecho de patentes
- 2.3. Tipos de invenciones laborales
- 2.4. Documentos de patente
- 2.5. Vías para la solicitud de patentes.

3. EL MODELO DE UTILIDAD

4. EL SECRETO INDUSTRIAL (O COMERCIAL)

5. EL DISEÑO INDUSTRIAL

6. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

7. LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHOS DE AUTOR O *COPYRIGHT*)

8. LA FUGA DEL CAPITAL HUMANO

9. ACCIONES CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

10. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PATENTES

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tradicionalmente, los activos físicos han sido considerados el factor principal que sustenta la competitividad de una empresa en el mercado. En los últimos años, los activos intangibles son la principal fuente de creación de valor en la mayor parte de las empresas. Estos activos a menudo se protegen jurídicamente mediante los derechos de propiedad industrial.

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de bienes y servicios ofrecidos en el mercado.

Los derechos de propiedad industrial son títulos expedidos por las oficinas de patentes que protegen las invenciones (patentes y modelos de utilidad), las creaciones de formas (diseños industriales), los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las topografías de productos semiconductores. Estos títulos son un mecanismo de apropiación de los beneficios derivados del esfuerzo innovador. No tienen una forma física, es decir, son bienes intangibles, aun cuando puedan utilizarse para crear valor para los clientes. En España, la protección se consigue previa solicitud voluntaria a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) siempre que se cumplan los requisitos que la ley impone, y tras el debido procedimiento de solicitud y concesión. Una vez concedida la protección, la solicitud se pone a disposición del público para general conocimiento. Solicitar la propiedad industrial tiene un coste (tasa de solicitud) y, conservarla en vigor durante el período al que se tiene derecho, requiere el pago de una tasa anual de mantenimiento. El propietario de un título tendrá el derecho de usarlo, de cederlo, de transferirlo por sucesión o de concertar contratos de licencia, entre otras opciones.

El marco jurídico de los derechos de propiedad industrial hace que los activos intangibles sean algo más tangible, al transformar las creaciones del intelecto humano en una propiedad y, por consiguiente, en valiosos activos comercializables, que pueden ser explotados en el mercado por sus titulares o por terceros autorizados. La protección de la propiedad industrial pretende impedir que aquellos que deciden «copiar» las creaciones de otros viajen sin «pagar peaje».

La propiedad industrial detenta dos importantes limitaciones, una temporal y otra territorial. Los títulos tienen una duración temporal que, salvo en el caso de los signos distintivos, suele ser improrrogable. Por otra parte, la propiedad se obtiene únicamente en el país donde se ha solicitado y obtenido la protección. En el caso de la marca y diseño comunitarios, los derechos se extienden para el conjunto de países de la Unión Europea. En los países donde no está protegida, la propiedad industrial se considera de dominio público y cualquiera puede explotarla libremente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es el organismo encargado de otorgar en España los diferentes títulos de propiedad industrial, así como de divulgar los mismos a través de diferentes publicaciones y bases de datos. La OEPM tiene, por tanto, una doble función:

- Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes.

- Ofrecer servicios de información tecnológica basados en los documentos que soportan los títulos de propiedad industrial que obran en poder de la OEPM y en otras oficinas extranjeras.

LECTURA 1: INVERSIONES EN CAPITAL INDUSTRIAL EN DOW CHEMICAL

Dow Chemical empezó sus actividades en Estados Unidos en 1897 con la fabricación de unos cuantos productos químicos básicos. En 1995 es una compañía multinacional que produce más de 2000 productos relacionados con la química. La empresa está organizada en 15 grandes unidades empresariales junto con más de 40 *joint ventures*. En 1995 sus ventas superaron los 20.000 millones de dólares, ingresos procedentes en más del 50% de Europa, Sudamérica y los países de la zona del Pacífico. Dow dedica en torno a 1.000 millones de dólares al año a I+D y da empleo en el área a más de 4.000 personas. Su cartera de patentes consta de unas 25.000 en todo el mundo. La compañía gasta más de 30 millones de dólares al año para mantener y respaldar su cartera de patentes, contando la obtención de patentes, litigios, redacción de acuerdos, etc.

Fuente: Petrash, G. (1996): "Dow's journey to a knowledge value management culture", *European Management Journal*, vol. 14, n. 4, pp. 365-373.

A. Concesión de derechos. La OEPM¹ es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las invenciones (mediante patentes y modelos de utilidad), creaciones de forma (mediante diseños industriales), signos distintivos (mediante marcas y nombres comerciales) y topografías de productos semiconductores.

Inventiones industriales. Para la protección jurídica de las invenciones², la OEPM concede patentes y modelos de utilidad.

Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Las invenciones podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contengan materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricación en sí mismo como «el derecho de excluir a otros» de la utilización del invento sin el consentimiento del titular. En algunos casos, como el de las invenciones que afectan a la defensa nacional, se establece un régimen de secreto. La duración de la patente es de veinte años a contar desde la fecha de la presentación de la solicitud.

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica apreciable

¹ El organismo encargado de otorgar en España los títulos de propiedad industrial es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Sus antecedentes históricos se remontan al año 1820, con la creación del Real Conservatorio de Artes y Oficios y con la promulgación de las primeras legislaciones que aseguraban los derechos de propiedad. En 1975 se crea el organismo autónomo, Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, lo que le permitió administrar sus propios recursos económicos, humanos y técnicos. En 1992, el Registro cambia de nombre y pasó a llamarse Oficina Española de Patentes y Marcas, su actual denominación.

² Las patentes se regulan en España por la Ley de Patentes, 24/2015, de 24 de julio (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015).

para su uso o fabricación. El artefacto protegible se caracteriza por su «utilidad» y «practicidad» y no por su «estética», como ocurre en el diseño industrial. La duración del modelo de utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud.

Creaciones de formas. Para la protección jurídica de las creaciones de forma, la OEPM concede diseños industriales. Un diseño industrial otorga a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales. La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, renovables por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha³.

Signos distintivos. Para la protección jurídica de los signos distintivos⁴, la OEPM concede marcas de productos o servicios y nombres comerciales. La duración de la protección conferida por los signos distintivos es de diez años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovables por períodos de diez años indefinidamente.

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado un producto o un servicio de una empresa de las de otras. Pueden ser marcas⁵ las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas de producto o de su representación), sonoros y cualquier combinación de los signos mencionados.

Un nombre comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil, y que sirva para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades, que, a su vez, se inscriben en los Registros Mercantiles.

Topografías de productos semiconductores. Los títulos de protección de topografías de productos semiconductores son una modalidad de más reciente aparición, referidos a los circuitos integrados electrónicos. Protegen el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que, en definitiva, constituye su «topografía». Para lograr el derecho de protección es necesario cumplir dos requisitos, a saber: a) la topografía del producto semiconductor debe ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y b) la topografía no debe ser un producto corriente en la industria de semiconductores. La

³ Ver Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y su Reglamento de ejecución.

⁴ Los rótulos de establecimiento ya no pueden ser registrados. No obstante, ya concedidos prorrogarán su existencia registral hasta que se extinga el último período de 20 ó 10 años por el que fueron concedidos o renovados por última vez.

⁵ Ver Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

duración de la protección es de diez años, a partir del final del año en que se explota por primera vez en el mundo o se registra la topografía⁶.

B. Divulgar información. La OEPM tiene como objetivo divulgar la información tecnológica que forma parte de los títulos de propiedad industrial que concede. Para ello, lleva a cabo una serie de publicaciones y elabora diversas bases de datos para su posterior distribución y uso.

La OEPM dispone de un patrimonio de información tecnológico y comercial que abarca toda la actividad registral de España y del extranjero que contiene más de 15 millones de documentos, los cuales pueden consultarse y reproducirse:

- Gratuitamente a través de Internet (<http://www.oepm.es>)
- Consulta gratuita en la sede de la OEPM.
- Solicitando su reproducción en el Servicio de Difusión.

La Oficina Europea de Patentes produce esp@cenet, la mayor base de datos de Patentes en Internet, que contiene toda su colección de patentes (más de 59 millones de documentos). Se puede acceder a ella a través de la página web de la OEPM.

La página web de la OEPM permite conectar, a través de enlaces, con las páginas de las distintas Oficinas de Patentes de otros países y de organizaciones internacionales, que ofrecen sus propias bases de datos de forma gratuita.

2. LA PATENTE

Hasta 1986 la protección de las invenciones en España estaba regida por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Bajo esta Ley, el Estado, a través del Registro de la Propiedad Industrial (actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas), otorgaba títulos de propiedad sin garantizar la novedad de sus invenciones ni su altura inventiva, lo que provocaba que se concedieran patentes muy débiles. No ocurre así en la actualidad.

2.1. Patentabilidad: Requisitos y excepciones

La patente protege una invención, entendida como una creación artificial realizada por el hombre. No se puede inventar más que aquello que no existía. Para hablar de invención tiene que haber intervención del ser humano. La invención es toda nueva solución a un problema técnico. El descubrimiento, entendido como el conocimiento de un fenómeno o una propiedad de un elemento desconocido hasta el momento, no se puede patentar, pues no es una creación humana, ya que ese conocimiento existía previamente en la naturaleza. La diferencia está en la actividad del hombre: en la invención es productiva, en el descubrimiento sólo receptora.

En general, hay dos clases de transformaciones industriales: las que afectan a la forma o configuración (una máquina nueva, un utensilio no conocido o un objeto de uso ventajoso) y las que afectan a su sustancia o composición (un fármaco). Las primeras pueden describirse y requieren para su obtención procedimientos mecánicos, mientras que las segundas necesitan procedimientos químicos y sólo pueden definirse mediante fórmulas

⁶ Ver Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores.

que expresan sus elementos integrantes. Según la anterior normativa (Estatuto de la Propiedad Industrial), en España los productos industriales relacionados con la forma podían ser patentados. No ocurría lo mismo con las sustancias, de las que sólo se podía patentar el procedimiento de obtención (cabe recordar que una sustancia se puede obtener a través de diversos procedimientos). A partir del 7 de octubre de 1992 se pueden patentar también las sustancias.

Una patente protege la innovación en varias dimensiones: longitud, amplitud y altitud. El aspecto más conocido es la longitud (o vida) de una patente (para la mayoría de los países, 20 años). La amplitud se refiere a cuan cercanas a la patente original tienen que ser las nuevas innovaciones para que sean consideradas también propiedad del primer innovador, o cuan diferente tiene que ser una innovación para que pueda ser patentada por otra empresa. La altura expresa el conjunto de mejoras o aplicaciones que el propietario de una patente tiene el derecho exclusivo a patentar.

Requisitos de patentabilidad. La patente protege una invención que sea novedosa, conlleve actividad inventiva y tenga aplicación comercial.

La novedad⁷ exigida a una invención no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio. La invención se considera nueva cuando no está comprendida en el denominado «estado de la técnica», que incluye todo lo que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier medio⁸. En consecuencia, no se puede dar a conocer públicamente una invención antes de presentar una solicitud de patente. En caso contrario, dicha publicidad habría incorporado la invención al estado de la técnica y destruiría la novedad. Se deniegan automáticamente todas las solicitudes de patentes que se soliciten para invenciones que carezcan de novedad de forma manifiesta y notoria. En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica se establece la fecha de presentación de la solicitud de patente. Por tanto, hay que presentar la solicitud antes de probar el producto en el mercado (test de mercado), momento en el que se desvela la invención al público y pierde el carácter de novedad.

LECTURA 2: ¿QUÉ ES LA BIOPIRATERÍA?

La biopiratería se refiere al empleo de los sistemas de propiedad industrial para legitimizar la propiedad y el control exclusivos de los recursos biológicos y de los productos y procesos biológicos que se han utilizado durante siglos en las culturas no industrializadas. Las solicitudes de patentes sobre biodiversidad

⁷ En marzo de 1474, el Senado Veneciano aprobó el primer derecho de patentes general, que se convirtió en el precedente histórico para fomentar las invenciones. Tal como establece el preámbulo del Derecho de Patentes veneciano: “Tenemos entre nosotros hombres de gran ingenio, capaces de inventar y descubrir dispositivos ingeniosos... Ahora bien, si se crearan disposiciones para las obras y los dispositivos descubiertos por tales personas, para que otras que pudieran verlos no puedan construirlas y arrebatar el honor al inventor, habría más hombres que aplicarían su ingenio a descubrir y a construir dispositivos de gran utilidad para nuestro bienestar común”. Novedad, sin embargo, se definió como los dispositivos «nuevos e ingeniosos», no fabricados anteriormente en los dominios venecianos. De esta manera, se amparaban las importaciones y las invenciones. La patente prohibía fabricarlo a todas las partes privadas, excepto al inventor, durante diez años (Shiva, 2001).

⁸ Accesible no significa que se haya tenido un conocimiento efectivo, basta con que se haya podido tener acceso. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación en la OEPM sea anterior a la patente solicitada, con independencia de que se hubieran publicado en aquella fecha o lo sean en fecha posterior.

y conocimientos tradicionales que se basan en la innovación, la creatividad y el ingenio de la gente del Tercer Mundo son actos de «biopiratería».

La biodiversidad siempre ha sido un recurso utilizado y perteneciente a las comunidades indígenas. Un recurso que es una propiedad común cuando existen sistemas sociales que lo utilizan según los principios de justicia y sostenibilidad. Ello implica una combinación de derechos y responsabilidades entre los usuarios, una combinación de utilización y conservación y un sentido de coproducción con la naturaleza y de distribución entre los miembros de varias comunidades. Éstas no ven su patrimonio en términos de propiedad, es decir, un bien que tiene un propietario y se utiliza para obtener un beneficio económico, sino más bien como una posesión de la comunidad y una responsabilidad individual. Para los pueblos indígenas, el patrimonio es un manojo de relaciones más que un paquete de derechos económicos. Por esta razón, en las comunidades no existía el concepto de «propiedad privada» para los recursos comunes.

El empleo de *karela*, *jamun* y *brinjal* para controlar la diabetes se conoce y se practica en India habitualmente. Su utilización en el tratamiento de la diabetes está documentada en tratados autorizados como el *Wealth of India* (La Riqueza de India), el *Compendium of Indian Medicinal Plants* (Compendio de Plantas Medicinales Indias) y el *Treatise on Indian Medicinal Plants* (Tratado sobre las Plantas Medicinales Indias). Reivindicar como invención el empleo de *karela* o *jamun* para tratar la diabetes es una propuesta falsa porque ese uso se conoce y está ampliamente documentado en India. La patente estadounidense concedida recientemente a Cromak Research Inc., de Nueva Jersey, para utilizar estas plantas en el tratamiento de la diabetes es un caso evidente de piratería intelectual combinado con la arrogancia de suponer que estos recursos se convierten en «valor añadido» cuando se transforman en los laboratorios occidentales. Además, dicha patente tiene un impacto negativo grave en el mercado potencial de exportación de fórmulas de las empresas farmacéuticas indias que satisfacen los requisitos de los sistemas de medicina hindúes.

Fuente: Shiva, V. (2001): *Patents: Myths & Reality*, Penguin Books India, Nueva Delhi.

Una invención tiene actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia o, lo que es lo mismo, si es el resultado de «un logro intelectual extraordinario». Lo evidente es aquello que surge de una manera clara e inmediata a nuestra percepción. En suma, la actividad inventiva implica la solución nueva (no obvia) a un problema técnico, pudiendo dicha solución estar dada por un producto o por un procedimiento.

La aplicación comercial supone que la invención puede fabricarse o utilizarse⁹ en cualquier industria, incluida la agrícola. De esta forma, toda solicitud que no tenga utilidad industrial clara y definitiva será denegada.

Suficiencia de descripción. La invención debe ser redactada en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla con la información en ella contenida.

Orden público y buenas costumbres. La ley no concede el derecho de patente a las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Excepciones a la patentabilidad. En general, las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas no son susceptibles de patentes. El *software* y los modelos de negocios pueden patentarse en Estados Unidos, pero no así en Europa. La Ley de Patentes española enumera una serie de descubrimientos y creaciones que están excluidas

⁹ En 1869, el Comisario de Patentes de los Estados Unidos Samuel S. Sparks estimaba que el 10 por 100 de todas las patentes tenían valor comercial. Aunque, casi un siglo más tarde, el economista Jacob Schmookler estimaba esta cifra en un 50 por 100, muchos modernos investigadores concuerdan con Sparks. La mayoría de las patentes no se comercializan nunca y quedan sin uso ulterior en los archivos de la Oficina de Patentes (Basalla, 1988).

de la posibilidad de beneficiarse de la protección de patentes, al no considerarlas invenciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Estas creaciones se protegen en las leyes de propiedad intelectual.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar informaciones.

También enumera una serie de excepciones a la patentabilidad:

- Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
- Las variedades vegetales y las razas animales¹⁰.
- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales. Se consideran esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consisten íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Esta prohibición no se aplica a un procedimiento microbiológico ni al producto obtenido por dicho procedimiento¹¹.

¹⁰ Las variaciones vegetales están reguladas en la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales de 12 de marzo de 1975. Con ello se trata de impedir la existencia de una doble protección. En estos momentos el Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, mediante su Acta de 19 de marzo de 1991, permite la doble protección. Este Acta todavía no ha sido ratificada por el número necesario de países para que entre en vigor. La patentabilidad de razas animales está prohibida expresamente por motivos éticos. No obstante, está en tela de juicio en estos momentos. La primera patente a un animal la concedió EE.UU. el 12 de abril de 1988 al oncorraton desarrollado por la Universidad de Harvard. Se trata de un animal modificado genéticamente para hacerle susceptible a tumores humanos. Comercializado por la empresa DuPont de Nemours, sus clientes son laboratorios de investigación de todo el mundo. Los ratones se han utilizado en las últimas décadas como modelo animal para la investigación del cáncer, pero últimamente su utilidad ha sido puesta en duda por numerosos científicos, que creen que la respuesta de los ratones ante dosis masivas de sustancias cancerígenas no refleja la susceptibilidad humana a los tumores con dosis mucho más pequeñas. La Oficina Europea de Patentes también concedió la patente al oncorraton el 13 de enero de 1992. No obstante, el Parlamento Europeo ha hecho alguna recomendación contraria a la patentabilidad de animales. La Oficina Europea de Patentes ha negado la solicitud para la protección de otro roedor modificado genéticamente en Francia, que tiene la característica de que le crece mucho el pelo, alegando que el fin perseguido –saber por qué crece el pelo y, por tanto, la lana en las ovejas– no justifica el posible sufrimiento del animal. Esta preocupación por el sufrimiento de los animales modificados genéticamente se recoge en la Directiva Comunitaria de 1995.

¹¹ Lo esencialmente biológico estará determinado por el mayor o menor grado de intervención técnica del hombre. Un nuevo método de cría de cerdos, mediante cruzamiento de razas preexistentes, es un proceso esencialmente biológico, por lo que no es patentable. Ahora bien, si este nuevo procedimiento se obtiene mediante la inyección de determinados productos fisicoquímicos, ya no es un procedimiento esencialmente biológico y sería patentable (Gómez, 1990). Los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos con estos procedimientos son patentables. En ese supuesto, si en la intervención se recurre a algún microorganismo no accesible al público, se exige que antes de la presentación de la solicitud se haga un depósito del mismo en una institución autorizada. Se considera, por las características de los microorganismos, que no se cumple de una manera completa el requisito de descripción si no se hace el depósito, ya que, dado el actual estado de las técnicas de generación y manipulación de microorganismos,

- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. Excluye los métodos de tratamiento quirúrgico y los métodos de diagnóstico aplicado al cuerpo humano o animal, pero no excluye los aparatos y productos utilizados.
- El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen¹².

2.2. Extensión y límites del derecho de patentes

En España, la protección que otorga la patente se consigue previa solicitud voluntaria a la OEPM, siempre que se cumplan los requisitos que impone la ley. Todos los titulares de patentes están obligados, a cambio de la protección mediante la patente, a divulgar públicamente la información sobre su invención, a fin de enriquecer el acervo total de conocimientos técnicos del mundo.

Una patente al caducar pasa a ser de dominio público, lo que propicia que cualquiera pueda explotarla libremente, ya que no existe ningún requisito jurídico que exija el consentimiento de nadie para utilizarla. Una patente caduca por expiración de su plazo, por falta de pago de las tasas de mantenimiento o por nulidad declarada en un procedimiento judicial.

La protección conferida por una patente expirará una vez que hayan transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Solicitar una patente tiene un coste (tasa de solicitud) y, una vez obtenida, conservarla en vigor requiere el pago de una tasa de mantenimiento anual. La falta de pago en el tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente provoca la caducidad de la patente. La tasa se caracteriza por ser progresiva y la fija y publica anualmente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Oficina Española de Patentes y Marcas). El objetivo de este incremento progresivo es incentivar al titular de la patente a renunciar a sus derechos si no utiliza la patente y, de esta forma, dejarla a disposición del público para que pueda usarse con total libertad. Una vez que haya caducado la patente, la invención que protege entra en el dominio público. No obstante, muchas patentes apenas tienen valor alguno en el momento en que expiran, porque la tecnología que protegen ya ha sido sustituida por otra mejor.

El derecho concedido por la patente no protege exclusivamente la invención reivindicada, sino también los llamados equivalentes: un medio se considera equivalente si tiene la misma función, modo y resultado.

En el caso de una misma invención realizada por varias personas actuando de forma independiente, rige el sistema de preferencia por la primera presentación de una solicitud de patente (frente a otros sistemas, como el norteamericano, que establecen la preferencia

la única forma de garantizar la obtención del producto patentado es por la multiplicación del microorganismo productor.

¹² De todos modos, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. el 20 de agosto de 1992 dictaminó que un gen no es objeto de la protección de una patente a no ser que se conozca tanto su secuencia completa como la utilidad que tiene en el cuerpo humano la proteína que codifica el gen.

por el que primero obtuvo la invención). Si varias personas realizan una invención conjuntamente, el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas.

La patente no da derecho de forma automática a ejecutar la invención, ya que es necesario cumplir otras reglamentaciones (por ejemplo, sanitarias, industriales o medioambientales). Así pues, el derecho otorgado por una patente no es el de la fabricación, la comercialización y el uso del objeto patentado, sino el de impedir que otros exploten la invención protegida sin el consentimiento del titular. En consecuencia, la patente restringe el uso de los conocimientos mediante un monopolio de corte jurídico, lo que permite al propietario beneficiarse de la invención recuperando las inversiones realizadas y compensando los riesgos asumidos. El titular de la patente tiene el derecho a decidir quién puede, o no puede, utilizar la invención patentada durante el período en que la misma está protegida.

Los derechos de patente transforman la invención en un bien excluible, puesto que se necesita la autorización del titular para usarla, conservando al mismo tiempo su carácter de «no rival», para que este bien pueda ser usado por muchas entidades a la vez. El titular de la patente puede utilizar por sí mismo el invento, venderlo a un tercero o autorizar su explotación a cuantas empresas considere oportuno (licencia), recibiendo una contrapartida económica por el privilegio de usarla.

Las patentes crean un dilema: aumentan la eficiencia dinámica de la economía (al aumentar la innovación y con ello el crecimiento y la creación de valor), pero al hacerlo perjudican la eficiencia estática (reducen la competencia y aumentan los precios, excluyendo con ello a ciertos consumidores). En particular, tanto la duración de la protección ofrecida por la patente como su amplitud (lo distinto que tenga que ser otro producto para no constituir una violación de la patente) son cruciales a la hora de influir en el equilibrio entre la protección y la difusión: las patentes más largas y más amplias favorecen la protección, mientras que las más cortas y estrechas favorecen la difusión.

La Ley española de Patentes recoge *la inversión de la carga de prueba*, que en un litigio desplaza la prueba del actor al demandado. En consecuencia, si el objeto de una patente es un procedimiento que permite la obtención de un nuevo producto, cualquier producto idéntico fabricado por personas distintas al titular de la patente se considera, salvo prueba en contra, obtenido por el procedimiento patentado. De esta forma, es el demandado, y no el titular de la patente, quien tendrá que demostrar que ha fabricado el producto utilizando un procedimiento distinto al patentado.

El titular de la patente tiene la obligación de explotar industrial o comercialmente la invención –bien por sí mismo o por persona autorizada–, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, dentro de un plazo prefijado de tres años contados a partir de la publicación concesionaria en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial. De no hacerlo así, cualquier tercero interesado podría obtener una “licencia obligatoria” sin carácter exclusivo para explotar la invención patentada. Ahora bien, los acuerdos internacionales (TRIPS, *Trade Related Intellectual Property Rights*) consideran que la explotación tiene lugar si el invento se fabrica en otro país y la importación es suficiente para atender las necesidades del mercado nacional.

La licencia obligatoria también se aplica cuando existan motivos de dependencia entre patentes o interés público para la concesión. Si otro inventor registra una patente que

mejora la idea original, de forma que no sea posible la explotación del invento sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente posterior podrá exigir en cualquier momento la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente anterior, siempre que su invención sirva a fines industriales distintos o represente un progreso técnico notable en relación con el objeto de la primera patente. Igualmente el titular de la patente anterior podrá solicitar el otorgamiento de una licencia sobre la patente posterior.

Si el titular de la patente encuentra por sí mismo o mediante investigadores contratados una mejora a su invención, puede solicitar un título de propiedad anexo, denominado adición a la patente. Las adiciones tendrán la fecha de prioridad correspondiente a su solicitud, durarán lo mismo que le quede de vida a la patente principal y no requieren el pago de anualidades. Son parte integrante de la patente principal, aunque también pueden convertirse en patentes independientes.

LECTURA 3: CONDENA POR COPIA

Alcampo se ha aprovechado de los logotipos de Adidas para vender bajo su propia marca y a menor precio unas zapatillas de deporte idénticas a las de la firma alemana. Así lo ha sentenciado el Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid, que condena a la cadena de hipermercados francesa por incurrir en un acto de competencia desleal y vulnerar los derechos de Adidas sobre el uso de su marca.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso *Expansión*, “Alcampo ha cometido un acto de competencia desleal al comercializar en España los productos referidos”. El juez le condena por ello a indemnizar a Adidas “en la cuantía que se determine pericialmente” y a dejar, además, de vender el producto y de abstenerse en el futuro “a realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos idénticos, confundibles con los registrados por Adidas”.

En concreto, Alcampo había diseñado zapatillas de deporte con las tres bandas características de Adidas. En la filial española del fabricante alemán de material deportivo se muestran satisfechos con la sentencia. “Reconoce tanto la infracción a nuestra marca de tres bandas, como el acto de competencia desleal que supone la copia de un diseño ajeno”.

Adidas, que asegura que tiene más procesos de este tipo en curso, es una de las marcas más afectadas por el mercado de las falsificaciones. “Es difícil cuantificar el perjuicio que nos suponen las falsificaciones en términos generales. El año pasado, en España se incautaron 126.863 prendas Adidas, que, a precio de mercado, tienen un valor de 5,58 millones de euros”, explican fuentes del departamento jurídico de Adidas. La compañía alemana asegura que además hay que tener en cuenta los daños causados al prestigio de la marca

Fuente: Romera, J. y Guillermo, A. (2005): “Un juez de Madrid condena a Alcampo por copiar las zapatillas de Adidas”, *Expansión*, 25 de febrero, pp. 20.

La superposición total o parcial de derechos puede producirse también en los inventos que constituyan una combinación de dos sustancias ya patentadas o en la aplicación simultánea de dos procedimientos industriales registrados. Igualmente, la selección de un modo, parte o segmento de una idea registrada puede protegerse como patente nueva, sobre la que se contarán los plazos del monopolio correspondiente (Arrabal, 1991).

Las licencias de pleno derecho son una figura introducida por la Ley de Patentes en consonancia con los textos europeos. Recoge bajo este nombre lo que el Estatuto de Propiedad Industrial denominaba «ofrecimiento de licencia»: otorgar permiso de licencia a quien solicite explotar la patente para evitar la caducidad de la misma por su no explotación directa. Mediante la licencia de pleno derecho el titular de la patente podrá ofrecer a quien lo desee que haga uso de la patente en calidad de licenciatario. El ofrecimiento ha de ser público y voluntario, presentándose por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este supuesto el titular de la patente se beneficia de una

reducción del 50% del importe de las tasas anuales que ha de pagar para mantenerla en vigor. Hecho el ofrecimiento, cualquier persona tiene derecho a obtener una licencia contractual por la simple notificación –por escrito triplicado dirigido a la OEPM–, indicando la utilización que se va a hacer de la invención, que podrá explotar una semana después de que la Oficina remita la notificación al titular de la patente. La regalía (*royalty* o precio) que ha de pagar el licenciataria al licenciante será fijada de común acuerdo y, en su defecto, por la OEPM.

Una de las mayores preocupaciones de las empresas es que los competidores pueden legalmente «inventar en torno» a una patente, creando nuevos y mejores inventos, que, a su vez, puedan protegerse mediante nuevas patentes.

De otro lado, se puede optar por publicar la invención para así incorporarla al estado de la técnica. De este modo, la futura patente pierde novedad y la invención pasa al dominio público, y, consecuentemente, ni el inventor ni ningún tercero puede ya patentarla. Por eso, se llaman “publicaciones defensivas”. El inventor mantiene los derechos de autor sobre la publicación (evita el plagio) pero no sobre la invención ni sobre la idea.

2.3. Tipos de invenciones laborales

La Ley de Patentes distingue tres clases de invenciones laborales: invenciones libres, invenciones de encargo e invenciones relacionadas (de servicio, dependientes o conexas). Las invenciones libres son aquéllas que lleva a cabo el inventor de forma autónoma en su tiempo libre y utilizando sus propios recursos. Estas invenciones no se pueden considerar estrictamente invenciones laborales. En cualquier caso, pertenecen al inventor.

LECTURA 4: CAMPEÓN MUNDIAL DE INVENTORES

La capacidad inventiva de Yoshiro Nakamats, cincuenta y seis años, ha dejado con la boca abierta a países como Estados Unidos y Japón. El año pasado, por tercero consecutivo, obtenía el primer premio para inventores de la Exposición Internacional de Nueva York. Quienes le conocen le definen como la energía personificada. Pero los inventos premiados en Nueva York son sólo tres, aunque importantes, de los más de 2.000 por él patentados. Nakamats, nadie lo discute, es el campeón mundial de patentes.

Cuando a Yoshiro Nakamats se le pregunta a qué se dedica, responde con un «uf, eso es difícilísimo». Para empezar, escribe poemas, publica libros, dicta clases en la Universidad de Tokio, es consultor de varias compañías, enseña técnicas administrativas, dirige una empresa y una oficina de patentes y conversa diariamente con sus colegas estadounidenses a las tres de la madrugada.

Sin duda son las patentes la actividad que diariamente más le ocupa. Tiene registradas y aprobadas 2.360. Tomas Edison ya ha quedado, con sus teóricamente insuperables 1.903 patentes, muy atrás. Desde los cinco años, en que instaló un dispositivo de fabricación casera en su avión de juguete para estabilizarle el vuelo, pasando posteriormente por su etapa de estudiante, en la que obtuvo su primera patente –un calentador que no requiere ningún consumo de combustible–, hasta ahora, en que se ha convertido en el ejemplo de los jóvenes japoneses que aspiran a inventar, Nakamats sufre de una espina clavada: que su país aparezca como eminentemente imitador «cuando por naturaleza no lo es».

Según Nakamats, el inventor emplea mucho tiempo y dinero sin ganar nada. Cuenta el caso de un carrito de computador que le fue comprado por IBM y que, al tiempo, fue copiado por todas las grandes y pequeñas compañías japonesas, sin que nadie le pagara un yen por derechos de inventor. Opina que la legislación japonesa protege poco y mal los derechos de patentes. A IBM, Nakamats le ha vendido 14 inventos, todos relacionados, naturalmente, con memoria magnética de computador.

Fuente: Editorial (1985): “Campeón mundial de inventores”, *Cinco Días*, 22 de junio, pp. 23.

Las dificultades de todo orden a que debe hacer frente el inventor individual hacen que una gran mayoría de las invenciones que se realizan en el mundo corran a cargo de inventores que se hallan bajo una relación contractual desempeñando su labor en el laboratorio de investigación de una empresa o de un organismo público. Estas invenciones pueden ser de encargo o relacionadas.

Las invenciones de encargo son las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su relación laboral con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Así pues, la invención de encargo se caracteriza por la misión inventiva encomendada al asalariado. El número de este tipo de invenciones crece cada vez más, ya que la investigación aplicada, que desemboca en invenciones, se realiza fundamentalmente en el seno de las empresas, tanto públicas como privadas. Se estima que entre el 80 y el 90 por 100 de todos los inventos patentados se desarrollan en el marco del trabajo por cuenta ajena (Orkin, 1984). En España las invenciones de encargo pertenecen a la empresa y el trabajador no tiene derecho a ninguna compensación especial. De todos modos, la Ley de Patentes admite la posibilidad de que el trabajador sea remunerado suplementariamente cuando su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido del contrato o relación de trabajo. En las empresas, los investigadores reciben premios, que van desde lo meramente nominal, como una mención en la revista de la empresa o una placa, hasta una compensación económica importante. En concreto, los fabricantes de videojuegos otorgan a sus diseñadores unos derechos que varían entre el 10 y el 15 por 100 de los beneficios obtenidos con los juegos. Sin embargo, en una mayoría de casos la dirección se reserva las grandes primas, basadas en las ventas y los beneficios que estos inventos generan. No es de extrañar, por tanto, que este modo de proceder tienda a enturbiar las relaciones entre empleador y empleados.

Las invenciones relacionadas son creaciones de un trabajador que no ha sido contratado expresamente para llevar a cabo una actividad de investigación. Antes bien, el trabajador presta sus servicios en la empresa y, aunque su contrato no le obliga a llevar a cabo esta actividad inventiva, obtiene una invención en relación con su actividad profesional, en cuyo logro han influido los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y/o la utilización de los medios proporcionados por ésta. En este caso, la invención relacionada no pertenece al empresario, si bien tiene derecho a asumir su titularidad o a reservarse su utilización a cambio de otorgar una «compensación económica justa» al trabajador.

La compensación se determina mediante negociaciones entre la empresa y el trabajador. Si no llegan a un acuerdo, pueden recurrir a un arbitraje. Si una de las partes no está conforme con el laudo arbitral, puede acudir a la vía judicial ordinaria, pero esto ocurre pocas veces. La Ley fija los siguientes criterios para determinar una compensación económica justa (Lema, 1990): a) la importancia comercial e industrial del invento, b) el valor de los medios y conocimientos que la empresa ha facilitado al trabajador y c) las aportaciones propias del trabajador para lograr la invención. Conviene resaltar que el trabajador no puede renunciar de forma anticipada a estos derechos.

El trabajador que realice algunas de las dos invenciones antes mencionadas (de encargo o relacionadas) deberá informar de ello al empresario en el plazo de tres meses, mediante comunicación escrita que recoja los datos e informes necesarios. En caso de incumplir este deber de comunicación, perderá los derechos que la Ley de Patentes le reconoce cuando se trate de una invención relacionada. Una vez recibida la comunicación, el empresario

dispone de tres meses para ejercer los derechos que le corresponden (Lema, 1990). En el caso de no comunicar el empleado la voluntad de asumir la titularidad caducará su derecho.

En los sistemas de innovación establecidos dentro de la empresa, tales como los buzones de sugerencias, deberá fijarse claramente cuál va a ser la remuneración del inventor. Generalmente se le suele pagar el cincuenta por ciento del beneficio generado el primer año de puesta en práctica de la idea, ya se trate de un producto nuevo, una mejora en los procesos de fabricación o una medida de ahorro energético. También es necesario proporcionar al trabajador que hace la sugerencia una especie de recibo de haber hecho la misma (Arrabal, 1991).

Los derechos económicos derivados de una invención desarrollada en una relación laboral se presumen, salvo pacto en contrario, propiedad exclusiva del empresario. Para evitar que, una vez realizado el invento, el trabajador pueda abandonar la empresa y patentarlo por su cuenta, la Ley de Patentes ha establecido la presunción de que las patentes solicitadas por el empleado en el año siguiente al abandono del puesto de trabajo, también serán, en principio, propiedad del empresario, que podrá reclamarlas en juicio. El precepto pretende garantizar los derechos del empresario frente a posibles empleados desleales, una vez extinguida la relación laboral.

La Ley atribuye la titularidad de la invención realizada por un profesor en el marco de su actividad investigadora a la universidad que lo tiene contratado. Sin embargo, esta solución es demasiado simplista y deberá tenerse en cuenta el régimen de dedicación parcial o a tiempo completo del correspondiente profesor. Asimismo, debería especificarse si el término profesor debe comprender únicamente al docente en general o si también abarca otras figuras, como la de ayudante o becario de investigación. La Ley atribuye al profesor inventor el derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad por la explotación de la invención o la cesión de los correspondientes derechos, aunque para dilucidar esta cuestión debe remitirse a los estatutos de cada universidad (Lema, 1990).

Las universidades, sobre todo las europeas, no están acostumbradas a patentar. Las siguientes son algunas de las razones que explican esta circunstancia:

1. La tradición académica en la mayoría de las disciplinas considera las patentes con menor valor para las carreras de los investigadores que las publicaciones en revistas científicas relevantes, por tres razones (Cheremside, 1985):

- La publicación de los resultados a través de las patentes no es viable en muchas de las disciplinas.
- El lenguaje utilizado en la redacción de una patente es diferente al científico.
- Como una patente tiene un potencial valor monetario, algunos opinan que se desacredita y corrompe la pureza de la investigación para el desarrollo de la ciencia.

2. El desconocimiento, en muchos casos indefinición, de si los derechos pertenecen a la universidad o al profesor o en qué proporción a cada uno de ellos.

3. Las universidades son reacias a financiar la obtención de la patente, al pensar que es dinero perdido en la mayoría de los casos. Se producen casos en los que ni aportan dinero para patentar un invento ni ceden sus derechos al investigador para que éste lo haga.

4. Los investigadores, a menudo, piensan que su trabajo no es patentable o prefieren rehuir el proceso legal para su obtención. Generalmente prefieren caminos más cortos, como pueden ser la publicación o transferir la información a una empresa por cierta cantidad de dinero. Así, no pierden el tiempo en trámites y, posteriormente, en negociaciones con empresas.

2.4. Documentos de patente

A continuación, presentamos los elementos esenciales que integran el documento de solicitud de patente.

1. *Los datos bibliográficos y jurídicos (petitorio).* La primera página del documento contiene los datos de identificación del solicitante y del inventor, el título de la invención y el campo tecnológico al que pertenece. Se indican también varias fechas relativas a las fases esenciales del procedimiento de concesión y un resumen, cuya única finalidad es informativa, indicando el problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos. Puede incluir una figura, fórmula o esquema. Los datos que se publican en esta página se identifican mediante una relación de códigos numéricos internacionales¹³.

2. *Descripción.* La patente debe describir cuál es el objeto de la invención de acuerdo con la siguiente estructura: a) título de la invención, b) indicación del campo tecnológico, c) exposición resumida del estado de la técnica anterior con mención a otras patentes, artículos y libros, d) descripción de la invención, e) solución del problema técnico planteado, f) forma de llevar a cabo la invención apoyada en dibujos y esquemas, g) posibilidades de aplicación y «ejemplos concretos» de realización de la invención y h) indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial. Una patente nace, por imperativo legal, con la vocación de su explotación comercial. De ahí que las referencias detalladas a sus condiciones de aplicabilidad en el documento de la patente sean una aportación del máximo valor industrial y económico. La memoria descriptiva tiene que ser tan clara y exhaustiva que permita a un experto medio en la materia llevarla a la práctica. El lenguaje ha de ser técnico, objetivo y neutral, no pudiéndose incluir propaganda, ventajas comerciales o referencias comparativas a soluciones de otros fabricantes.

3. *Reivindicaciones.* Las reivindicaciones son las características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal mediante la patente, es decir, sobre las que se adquieren los derechos. Por tanto, contextualizan el ámbito de la protección de los derechos de la patente (fronteras jurídicas). Definen la naturaleza de lo que es nuevo, es decir, delimitan el objeto técnico para el que se solicita la protección legal. De ahí que tengan más valor jurídico que informativo. Cada reivindicación confiere sus propios derechos y es susceptible de ser infringida o de ser declarada nula. Se podrá declarar nula una o más reivindicaciones de la patente de invención y mantener los derechos derivados de la patente sobre el resto. Las reivindicaciones deben: 1) definir la invención (indicar sus características, delimitando claramente la

¹³ Esos códigos numéricos reciben el nombre de códigos INID (*International Agreed Numbers for the Identification of Data*), se insertan en el interior de un pequeño círculo o entre paréntesis y, tras él, se sitúa la información de que se trata. En ciertos países, entre ellos España, junto al código se incluye una breve descripción del contenido de este campo.

invención respecto al estado de la técnica), 2) ser claras y concisas y 3) sustentarse enteramente en la descripción. Comienzan con el «preámbulo», que indica el objeto de la invención y todas aquellas características técnicas que son necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger. Sigue la parte «caracterizadora», que expone de manera concisa las características técnicas que se desean proteger y que constituyen la novedad de la invención. No puede reivindicarse como nuevo nada que no aparezca de forma clara en la memoria descriptiva. La descripción y una o varias reivindicaciones son imprescindibles para obtener una fecha de presentación válida. Es sumamente importante la redacción inicial correcta de las reivindicaciones que recoge el objeto para el que se solicita la protección. Los cambios posteriores que amplíen el contenido inicialmente presentado supondrán un cambio en la fecha de presentación.

Las reivindicaciones fijan el alcance o los límites de los derechos exclusivos del titular de la patente. En la descripción se enseña cómo realizar y utilizar la invención, mientras que en las reivindicaciones se define el alcance de la protección jurídica. Por tanto, la redacción de las reivindicaciones es crucial para la concesión de la patente y para asegurar una adecuada protección. Si, por ejemplo, la solicitud no se ha redactado correctamente y se incluyen en la descripción elementos novedosos que no han sido debidamente incorporados como reivindicaciones, tales aspectos pasan a formar parte del estado de la técnica cuando se publica la concesión de la patente y el solicitante no puede protegerlos de forma exclusiva.

4. Descripción de los dibujos si los hubiere. Tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención. Poseen, entre otras, las siguientes características: deben tener relación directa con la invención; deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas; la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia; en lo posible, no deben incluirse textos o letreros y deben estar numerados individualmente y consecutivamente.

5. Informe sobre el Estado de la Técnica. Este informe recoge aquellos documentos que pueden afectar a la novedad y actividad inventiva de una solicitud de patente. Por tanto, determina los límites entre lo que pertenece al dominio público y aquello a lo que el solicitante tiene derecho con relación a las reivindicaciones. Lo elaboran examinadores cualificados de las oficinas de patentes correspondientes. El Informe del Estado de la Técnica va precedido de una exhaustiva búsqueda en un fondo documental de 42 millones de documentos, tarda en realizarse un tiempo medio de una semana y diagnostica la novedad de la patente solicitada.

Tipos de documentos. En España, como consecuencia de lo establecido en la Ley de Patentes de 1986, se publican, además del ya comentado Informe sobre el Estado de la Técnica, dos tipos más de documentos: la solicitud de patente y la patente concedida.

- ✓ La «solicitud de patente» es el documento que describe la invención en la forma presentada por el inventor ante una Oficina de Patentes. No se publica antes de los 18 meses de su presentación, sin saber si se va a conceder o no la patente.
- ✓ La «patente concedida» es la patente otorgada por la OEPM: describe la invención, tal y como va a ser protegida, tras pasar por las distintas fases del procedimiento de concesión que puede dar lugar a modificaciones en la solicitud original.

- ✓ El «Informe sobre el Estado de la Técnica» es un documento redactado íntegramente por la Oficina de Patentes y referente a una determinada solicitud de patente, que contiene citas de otros documentos de patentes o no patentes que tengan relación con la solicitud en cuestión, a los efectos de determinar su novedad y actividad inventiva.

Desde el punto de vista jurídico, la patente concedida es el documento más importante, en la medida en que las reivindicaciones contenidas en el mismo son las que definen exactamente el alcance de la protección de la patente. Desde el punto de vista técnico, los documentos más importantes son la solicitud, ya que es el primero en divulgar el contenido de la invención, y el Informe sobre el Estado de la Técnica, porque aporta información sobre su novedad, actividad inventiva y sobre el estado de la técnica en el que incide.

Entre la presentación de la solicitud y su concesión suelen transcurrir entre 26 y 36 meses. No obstante, durante ese período el solicitante dispone de los siguientes derechos:

- El derecho de prioridad, reconocida por varios tratados internacionales. Así, el Convenio de la Unión de París (CUP) para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 otorga al titular de una patente un plazo de 12 meses para presentar una solicitud en otros países firmantes del Convenio, conservando en éstos la fecha de presentación oficial en el primer país donde se solicitó. En ese plazo puede presentar una solicitud internacional PCT o una patente europea. En consecuencia, con la pequeña inversión inicial que supone la tasa de solicitud de una patente nacional dispondrá de aproximadamente dos años y medio para valorar las expectativas de éxito de la invención.
- La ley permite ceder, dar garantías y licenciar tanto las patentes solicitadas como las concedidas.
- Desde la publicación de la solicitud de patente, el solicitante goza de una protección provisional que permite exigir una indemnización razonable a cualquier persona que infrinja lo que después resulte ser el objeto de la patente.

La invención que da lugar a distintos tipos de documentos en cada país según las exigencias de la correspondiente legislación y el carácter territorial de la propiedad industrial, explican cómo una misma invención genera lo que se conoce como una «familia de patentes»: conjunto de patentes concedidas por distintos países para una misma invención.

Clasificación internacional de patentes. Todos los documentos de patentes se ajustan a un formato único de datos bibliográficos. En 1971 se firma el Arreglo de Estrasburgo, relativo a la Clasificación Internacional de Patentes¹⁴. Los países vinculados a dicho arreglo se comprometieron a imprimir en sus documentos de patente los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). Esta clasificación se revisa cada cinco años. Divide el saber técnico en 8 secciones, 21 subsecciones, 120 clases, 628 subclases y más de 70.000 grupos y subgrupos, identificados por símbolos de clasificación. Las ocho secciones mencionadas son las siguientes: a) necesidades corrientes de la vida, b) técnicas industriales diversas; transporte, c) química, metalurgia, d) textiles, papel, e)

¹⁴ www.wipo.int/classifications/en/index.html

construcciones fijas, f) mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura, g) física y h) electricidad. Esto hace que sea relativamente fácil obtener documentos de patente relativos a un campo tecnológico específico.

Ventajas de los documentos de patentes. La estructura y clasificación de los documentos de patentes presentan una serie de ventajas.

1. Constituyen el medio de divulgación tecnológica de más reciente publicación, ya que uno de los requisitos para la concesión de la patente es que la invención no se haya divulgado anteriormente. De esta forma, una invención se habrá mantenido en secreto absoluto hasta que no aparezca publicada en el documento de patente; por ejemplo, los descubrimientos de Karl Ziegler sobre polimeración de ofelinas, que le valieron el premio Nobel de química en 1963, se publicaron en forma de patentes desde 1953 a 1960 y, sólo a partir de este año, empezaron a aparecer en forma de artículos en revistas científicas (Scherer, 1980).

2. Contienen información que, en una gran proporción, no se difunden por otro procedimiento. Las patentes divulgan información que de otro modo se guardaría en secreto. Estudios realizados en Estados Unidos revelaron que el 84 por ciento de las patentes contenían tecnología no divulgada, ni total ni parcialmente, mediante otra clase de publicación que el propio documento de patente.

3. Recogen información clara y completa acerca de determinada tecnología, al describir, por imperativo legal, la invención de manera suficientemente detallada para que un experto en la materia pueda reproducirla. Ofrece ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de una invención. No ocurre así con los artículos de las revistas especializadas que, en la mayoría de los casos, sólo los pueden entender investigadores especializados.

4. Tienen una estructura uniforme en todos los países, muy cómoda de usar, que permite a cualquiera familiarizado con ella extraer eficazmente la información deseada. Este sistema facilita la recuperación de los documentos que pertenezcan a un área tecnológica concreta y convierte a los documentos de patentes en una de las fuentes de información tecnológica más fácilmente accesible y más completa del mundo (Gutiérrez, 1992).

5. Están ordenados según un sistema de clasificación único: la Clasificación Internacional de Patentes, que atribuye a las patentes unos símbolos según el campo tecnológico a que pertenezcan.

6. Indican el nombre y dirección del titular y del inventor. Esta información es muy útil para localizar al suministrador de tecnología.

7. La tecnología de la información y de las telecomunicaciones permite el archivo y fácil manejo de millones de documentos para su localización y recuperación inmediata.

8. El proceso de solicitud de una patente (y, sobre todo, el estudio del estado del arte) contribuye a aumentar el conocimiento de la empresa sobre sus propias tecnologías al igual que sobre las tecnologías que son propiedad de la competencia.

9. La presión ejercida sobre un competidor es notable. Ya que la empresa le señala que está mejorando su base tecnológica.

Uso de la información contenida en los documentos. La información de patentes no es de exclusiva utilización por el científico o el técnico. Además de contribuir a divulgar el conocimiento, el sistema de patentes tiene otras posibilidades (Gutiérrez, 1992):

a) Investigaciones sobre el estado de la técnica. Los investigadores deberían consultar el sistema de patentes para obtener información sobre soluciones a problemas técnicos descritos en los documentos de patentes. Estas consultas también permiten conocer el estado de la técnica y detectar nuevas tecnologías y tecnologías alternativas, así como nuevos usos para las tecnologías conocidas. Al difundir información sobre invenciones que se han conseguido y están protegidas, el sistema de patentes evita la duplicación inútil del esfuerzo en I+D, alentando a los investigadores a concentrarse en áreas realmente novedosas. Una empresa que realiza inversiones en investigación para obtener un nuevo producto, al ser éstas irreversibles, lo habrá perdido todo si un competidor ya hubiera obtenido una patente. Ello a pesar de obtener el nuevo producto por un procedimiento distinto al del competidor. En el sistema de patentes el primero tiene todos los derechos el siguiente ninguno. Las búsquedas de patentes pueden impedir que una empresa malgaste recursos para reinventar la rueda. También permite conocer y evaluar nuevas tecnologías. En 1991, Julio Delicado, director de la OEPM, aseguraba que el 30 por 100 de los procesos de investigación para la innovación no se emprenderían si se consultara a los registros de propiedad industrial, al descubrirse con ello que los productos que se pretenden desarrollar ya están inventados. La búsqueda en el documento de patente como paso previo a la realización de nuevas inversiones puede confirmar que una determinada tecnología tiene o carece de un grado suficiente de estabilidad como para justificarla o abandonarla. Permite identificar a los inventores, lo que posibilita la oportunidad de ofrecerles cambiar de empresa.

b) Investigaciones con fines legales. La investigación con fines legales cubre objetivos tales como: a) evitar vulnerar la invención protegida por patentes en vigor, mediante el estudio de la tecnología cubierta por las patentes publicadas, b) determinar la novedad de una invención y posible patentabilidad, c) anticipar posibles reclamaciones por parte de otros titulares de patentes, d) suprimir el pago de elevadas sumas de dinero por el uso de licencias de tecnologías que son de libre uso¹⁵, e) descubrir tecnologías que, estando válidamente protegidas por una patente, nada añaden a las que ya son de dominio público, f) hacer oposición a la concesión de otras patentes que entren en conflicto con la propia y g) conocer los titulares de los derechos. Además, puesto que las patentes constituyen títulos jurídicos, pueden ser objeto de negociación. Así, los derechos de patentes facilitan el desarrollo de los mercados tecnológicos, lo cual mejora la asignación de recursos (con fines tecnológicos) en la economía.

Merece señalarse que de los 42 millones de documentos de patentes sólo están vigentes unos cinco millones. Además, las estadísticas revelan que, en promedio, para cada invención se presenta una solicitud de patente en uno de cada cuatro países, lo que significa que una invención protegida mediante patente en un país puede no estarlo en otros muchos.

¹⁵ Tecnología que ha entrado en el dominio público como consecuencia de haber agotado la correspondiente patente.

c) Investigaciones sobre estrategia comercial. Al patentar sus resultados, las empresas señalan las áreas tecnológicas en las que están interesadas. También se puede conocer con cierta anticipación los nuevos productos que los competidores introducirán en el mercado. Muchas invenciones se revelan mediante las patentes registradas varios años antes de su primer uso. Sin patentes, esas invenciones sólo podrían conocerse cuando se comercializaran los correspondientes productos (Machlup, 1968). Los documentos de patentes permiten elaborar mapas de determinados aspectos de la dinámica del proceso de innovación (por ejemplo, de la cooperación en la investigación, la difusión de una tecnología entre sectores o países, etc.) o del proceso competitivo (la estrategia de mercado de la empresa). Además ayuda a rastrear los patrones de la globalización (por ejemplo, usando la dirección –nacionalidad– del inventor para hacer un seguimiento de la coinventión internacional o de movilidad de inventores). La vigilancia tecnológica permite conocer qué es lo que está patentando el competidor más cercano y permite intuir la estrategia que está aplicando. Los investigadores japoneses son buenos imitadores: cuando observan algún punto débil en una patente, desarrollan aplicaciones más efectivas que el invento original. Muchas empresas japonesas han creado importantes departamentos de patentes que desarrollan proceso de búsqueda metódica de información, ya que reconocen la importancia estratégica de tener información actual y fiable (Kokubo, 1991).

Las patentes son, por su propia naturaleza, documentos de información tecnológica completa, que tienen una estructura uniforme y cómoda de usar; eso las hace más adecuadas para la transmisión que el *know-how*, normalmente carente de soporte físico. Las patentes permiten al receptor ver claramente lo que está comprando, especialmente cuando adjuntan Informes sobre el Estado de la Técnica o han superado un procedimiento con Examen de fondo. Al identificar tanto al creador de la invención como a su propietario, las patentes permiten encontrar nuevos proveedores de tecnología y facilitan las negociaciones directas, sin intermediarios. El sistema de licencias de patentes está suficientemente experimentado y desarrollado.

d) Investigaciones tecnológicas sectoriales. Existe una relación clara entre el grado de actividad en la producción de patentes y el nivel de desarrollo tecnológico, tanto para una empresa como para sectores industriales completos en un determinado país. La literatura de patentes puede ser, pues, una fuente de información de primer orden en el estudio, adopción y puesta en práctica de políticas de innovación y desarrollo tecnológico. Su utilización se ve especialmente favorecida por el sistema de clasificación casi universalmente adoptado, que permite la producción de toda clase de estadísticas. Entre las informaciones que las patentes pueden ofrecer, se encuentran las siguientes: empresas más dinámicas en la producción de tecnología, principales líneas de desarrollo tecnológico en un determinado momento, empresas dominantes en la tecnología del sector y nivel de actividad del sector de un país concreto. Estas estadísticas permiten conocer el dinamismo tecnológico de un sector y analizar las tendencias. Esta información resulta crucial para las empresas del sector y, sobre todo, para los nuevos entrantes, que pueden anticipar la evolución de la competencia del sector.

Obstáculos que dificultan la utilización de las patentes. Los científicos y las empresas no suelen ser conscientes de la riqueza informativa de los documentos de patentes. Las investigaciones que se han realizado para estudiar la causa de la escasa utilización del sistema de patentes han mostrado que se trata más de un problema de desconocimiento y falta de estímulo que de opiniones fundamentadas contra su uso. Aunque también existen algunos otros obstáculos, tales como el gran número de documentos existentes, los

diferentes idiomas en que se encuentran escritos, el esfuerzo de localización de los documentos y el coste de obtención de las copias.

El obstáculo de la cantidad de documentos queda casi completamente obviado gracias a la existencia de la mencionada Clasificación Internacional de Patentes. El problema del idioma se vence hallando, entre los documentos de patente relativos a la misma invención pero escritos en distintos idiomas, aquellos que estén en un idioma conocido por el investigador. La localización de documentos se ha facilitado extraordinariamente gracias a la disponibilidad de bases de datos que contienen documentación de patentes.

2.5. Vías para la solicitud de patentes.

Existen fundamentalmente tres vías para la presentación internacional de las solicitudes de patentes:

- La vía nacional, mediante presentación de una solicitud de patente en la oficina de patentes de cada uno de los Estados en que se desea obtener protección.
- La vía europea, mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (38 países en el momento actual).
- La vía internacional PCT. Este sistema permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados firmantes del tratado internacional (188 países en el momento actual), mediante una única solicitud, denominada solicitud internacional.

Los solicitantes deberán conseguir la concesión de patentes en cualquiera de los países en que se requiera protección. Cada gobierno exige el pago de las tasas en su país respectivo para mantener la patente en vigor. Las tasas se pagan habitualmente de forma anual y sus importes se incrementan al aumentar la edad de la patente. (LITERAL)

Así pues, cualquiera de los tres tipos de solicitud de patentes, si se concede en España, acaba transformándose en un único título de patente española, cuya validez y protección se limita al territorio nacional, estando sujeta únicamente a la interpretación de los tribunales españoles. En un futuro próximo entrará en vigor la patente comunitaria, cuyo ámbito sería toda la Unión Europea y estará sujeta a la interpretación de un tribunal europeo.

Antes de realizar cualquier solicitud es conveniente realizar una búsqueda previa para conocer el Estado de la Técnica en el campo técnico de la invención, porque puede ya existir una patente que anticipe el invento destruyendo la novedad. La búsqueda la puede realizar el interesado de forma gratuita, haciendo uso de las bases de datos de invenciones. También puede requerir que técnicos de la oficina de patentes realicen un estudio previo de patentabilidad de su invento solicitando, previo pago de una tasa, un informe tecnológico de la patente.

La empresa debe evaluar cuál va a ser el mercado en el que desearía explotar su invención en exclusiva, decidiendo qué tipo de patente será más conveniente en cada caso en función de la extensión de dicho mercado (patente nacional, patente europeo o patente internacional).

Vía nacional. El procedimiento general de concesión de la patente por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) consta actualmente de cuatro etapas: a)

presentación de la solicitud, b) examen formal de la solicitud, c) elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica y publicación de la solicitud y del informe y d) concesión de la patente y publicación de la misma.

1. Presentación de la solicitud. Hay que presentar una solicitud directamente en la OEPM, o en las direcciones provinciales de industria o bien en las Comunidades Autónomas que tengan reconocida la competencia, cuyo contenido, básicamente, se compone de:

- Una instancia solicitando la patente con la identificación del solicitante y todos los datos necesarios para determinar la naturaleza de la solicitud. También debe incluir el nombre del inventor o inventores.
- La descripción clara y completa de la invención –incluyendo planos y dibujos si son necesarios–, de forma que un experto en la materia pueda entenderla y hacer uso de ella. La descripción debe incluir una breve referencia a la evolución del estado de la técnica.
- Las reivindicaciones que definen el objeto de la invención para la que se solicita la patente, es decir, aquello sobre lo que se desea que recaiga la protección.

Otra cuestión importante es que la solicitud de patente respete lo que se llama «unidad de invención», por lo que no podrá comprender más que una sola invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

Dada la importancia de la fecha de presentación de la solicitud de patente, es posible obtener una fecha de presentación sin necesidad de presentar la totalidad de la documentación exigida y en la forma establecida. En este caso, la documentación mínima necesaria está formada por una instancia, solicitando la patente con la identificación del solicitante, una descripción y una o varias reivindicaciones.

La descripción y las reivindicaciones deberán contener el objeto básico de lo que va a ser protegido, ya que posteriormente éste no podrá ser ampliado. No obstante, sí se podrá ampliar su redacción. Si se modifica dicho objeto, total o parcialmente, la OEPM considerará como fecha de presentación aquélla en que se introdujo la modificación respecto a la parte afectada por ésta.

2. Examen formal de la solicitud. Una vez presentada la solicitud, la OEPM procederá a examinar los requisitos formales y ciertas condiciones de patentabilidad, notificando al solicitante si existe alguna irregularidad e invitándole a subsanarla. La admisión a trámite de la solicitud conlleva la asignación de la fecha de solicitud definitiva.

3. Elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica y publicación de la solicitud y del informe. Resuelto favorablemente el examen formal, el solicitante debe pedir la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica y, si no lo hace en el plazo reglamentario, la solicitud se estimará retirada. Este informe le será entregado junto con los documentos citados en el mismo.

A los dieciocho meses de la fecha de solicitud o desde la fecha de prioridad reivindicativa, la OEPM publicará la solicitud en un folleto para que pueda consultarse y/o adquirirse por el público. Hasta ese momento la solicitud de patente se mantendrá en total secreto.

La finalidad del informe es aportar la información relevante para dilucidar la novedad de la invención. El informe será realizado por examinadores de la OEPM (personal técnico de titulación superior y una gran cualificación en la materia). Consiste en contrastar la solicitud de patentes con el estado de la técnica anterior, formado por documentos de patente y literatura técnica, determinar aquellos documentos relacionados con la solicitud y especificar el grado de esa relación. El contenido material del informe es, pues, la cita, en su caso, de esos documentos y de su grado de relación con la solicitud de patente. El informe se transmite al solicitante y se publica en un folleto, normalmente al mismo tiempo que la solicitud.

Hechas esas publicaciones se abre un plazo para que terceros puedan hacer observaciones y, en función de las mismas y del contenido del informe, el solicitante pueda realizar modificaciones a su solicitud (siempre en sentido restrictivo respecto al alcance de la protección).

4. Concesión de la patente y publicación de la concesión. En el sistema actual conviven dos regímenes de obtención de títulos de patentes: tras la «búsqueda de anterioridades» o tras la «búsqueda» y el «examen». La patente que va acompañada de un Informe sobre el Estado de la Técnica (búsqueda de anterioridades), en el que mediante un signo «X» se señalan documentos que destruyen la novedad de determinadas reivindicaciones, es, en lo relativo a éstas, de gran debilidad y fácilmente atacable, a pesar de que la patente se haya otorgado. No ocurre así si, a continuación, solicita el examen por la OEPM que únicamente concede la patente si realmente tiene novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Una vez concedida la patente, la OEPM coloca la patente en su página web y proporciona dicha publicación a las principales oficinas de patentes del mundo, lo cual constituye una ayuda a su conocimiento y posible comercialización. Si se transfiere o licencia, la OEPM registra estas variaciones para conocimiento por terceros. También puede ofrecer una licencia de pleno derecho.

La patente se puede conservar durante un plazo máximo de veinte años a partir de la fecha de la solicitud. El titular está obligado a pagar la tasa anual de mantenimiento a la OEPM para que permanezca en vigor. La OEPM revoca las que no se mantienen en vigor. Una patente puede ser impugnada, generalmente por competidores que consideren que esta es inválida y no debiera haberse concedido, ya que la OEPM no detectó una debilidad significativa en la solicitud presentada o porque no aplicó correctamente la legislación. La impugnación se puede presentar en la OEPM o en los tribunales. Estos tienen la última palabra en la aplicación coercitiva de la ley de patentes.

Vía europea. Para obtener protección en el extranjero, normalmente es necesario efectuar una solicitud de patente en cada uno de los países en los que interesa la protección. Sin embargo, la mayoría de los países de Europa Occidental forman parte del Convenio de Munich (de 5 de octubre de 1973) sobre la Concesión de Patentes Europeas, que facilita notablemente la obtención de la protección en cada uno de los mismos. El Convenio de la Patente Europea (CPE) crea un sistema centralizado de concesión de patentes abierto a todos los países europeos de cuya gestión se encarga la Oficina Europea de Patentes (OEP). En España entró en vigor el 1 de octubre de 1986, fecha en la que nuestro país comenzó a ser designado en las solicitudes de patentes europeas.

Este convenio establece un sistema común de concesión para los Estados firmantes del convenio. El depósito de una única solicitud (denominada «solicitud europea») permite obtener patentes en todos los países miembros con la sola designación en la solicitud del país o países donde se desea proteger la invención. La solicitud debe estar redactada en una de las lenguas oficiales de la OEP (inglés, francés o alemán) y se puede realizar directamente en la Oficina Europea de Patentes (con sede en Munich, un departamento en La Haya y sedes en Viena y Berlín) o en la OEPM o en las Comunidades Autónomas autorizadas para recibirla. Una vez concedida, la patente europea se descompone en un haz de patentes nacionales, donde cada una tiene los mismos efectos y está sometido al mismo régimen jurídico que la patente nacional concedida por cada Estado. No es la misma patente para todos los países, sino tantas patentes como países designados en la solicitud. Dichas patentes se conceden con arreglo a un derecho único, esto es, unos requisitos de patentabilidad uniformes. La originalidad de la patente europea radica en que, por primera y única vez, se crea un derecho supranacional que rige no sólo el depósito de la solicitud, sino también su obtención. A la Organización Europea de Patentes le corresponde el examen y la concesión de la patente europea para el Estado que haya sido designado en la solicitud. Dichas concesiones son plenamente válidas, si bien, si se desea demandar a un posible infractor en un estado determinado, ello se debe hacer utilizando las leyes de dicho país.

En suma, en una única solicitud y una sola lengua, se puede patentar lo mismo en 38 países diferentes. Sin embargo, no es necesario solicitar protección para todos y cada uno de los Estados miembros. Por tanto, si se ha designado España, se obtendrán todos los derechos conferidos por la Ley de Patentes española, de igual modo que si hubiera sido concedida por medio de una solicitud nacional.

LECTURA 5: PATENTE EUROPEA

La Unión Europea contará por fin con un sistema de patente comunitaria, tras superar ayer las últimas diferencias sobre el régimen jurídico del futuro modelo. El nuevo título, expedido por la Oficina Europea de Patentes de Munich, gozará de reconocimiento legal en todo el territorio comunitario y el coste de su tramitación, unos 25.000 euros, será la mitad que actualmente. A partir de 2010, además, el Tribunal de Justicia de la UE será el único competente para resolver litigios relacionados con las patentes comunitarias. Han sido necesarios casi seis años de negociaciones y la inminencia de una ampliación de la UE a 25 miembros para que la vieja demanda del empresariado europeo de contar con un sistema de patente comunitaria se haga realidad. Alemania despejó ayer el último obstáculo, al admitir la centralización en el Tribunal de la UE de la resolución judicial de conflictos ligados a la futura patente comunitaria. Unos meses antes se habían resuelto las disputas, en las que España jugó un papel muy beligerante sobre el régimen lingüístico aplicable y la futura misión de las oficinas nacionales de patentes. El acuerdo político alcanzado ayer permitirá que el nuevo modelo entre en vigor en 2005. El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, se felicitaba por un acuerdo político que reducirá a la mitad los costes de tramitación de una patente, cifrados actualmente en 50.000 euros cuando se solicita su validez para ocho Estados miembros. “La patente comunitaria costará 25.000 euros para 25 Estados miembros”, destacó Bolkestein. “Todavía más que en EE.UU. y Japón, pero mucho mejor que la actual situación”.

Fuente: de Miguel, B. (2003): “La UE pacta una patente comunitaria que reduce los costes de registro un 50%”, *Cinco días*, 4 de marzo, pp. 21.

El procedimiento de concesión de la patente europea puede dividirse en tres etapas fundamentales. La primera comienza con un examen de formalidades y un informe de búsqueda obligatoria, terminando con la publicación de la solicitud de patente europea y

del informe de búsqueda, que tendrá lugar lo antes posible una vez expirado el plazo de dieciocho meses.

La segunda etapa consiste en un examen de fondo y sólo tiene lugar a petición del solicitante. En el caso de que haya terceros interesados que se opongan a la concesión de la patente, puede tener lugar una tercera fase de oposición. Por último, debe notarse que las decisiones de la Oficina Europea de Patentes pueden ser recurridas ante la Cámara de Recursos de dicha Oficina. Así pues, para permitir que cualquier tercero pueda discutir la validez de una patente concedida existen procedimientos de oposición en varios países. De hecho, la OEP permite la presentación de oposiciones dentro del plazo de nueve meses después de la concesión. Los escritos de oposición deben aportar pruebas sobre las que se basa la afirmación de que la patente es total o parcialmente inválida. LITERAL

Si se reside en España, la solicitud de patente europea debe efectuarse ante la OEPM presentando una solicitud en castellano, acompañada de una traducción al francés, inglés o alemán. La OEPM transmite la solicitud a la Oficina Europea de Patentes. Una vez concedida, es preciso pagar las tasas de mantenimiento establecidas por cada país. Este pago la mantiene en vigor hasta el límite de su duración temporal, momento en que pasa a dominio público.

La elección de la vía nacional o de la europea depende del propio relieve de la invención y del número de países donde quiere asegurarse la protección. Si se desea protección en menos de tres o cuatro países (dependiendo de cuáles sean éstos), resulta más rentable la vía nacional.

Vía internacional. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, *Patent Cooperation Treaty*) es un tratado multilateral, en vigor desde 1978, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los Estados adheridos al Tratado constituyen una Unión para la cooperación en la representación, búsqueda y examen de solicitud de protección de las invenciones. El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección se desea obtener en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por el interesado. No se trata de un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema por el que se unifica la tramitación previa a la concesión. El PCT no crea una patente internacional, sino una solicitud internacional, al permitir iniciar con una sola solicitud el proceso de obtención de patentes en 188 países en la actualidad. Su finalidad básica es simplificar la tramitación de las solicitudes de patentes a nivel nacional (país por país) proporcionando un plazo de 30 meses para decidir si se desea entrar en la fase nacional, en lugar de los doce meses que se tiene bajo el Convenio de la Unión de París. Se pueden corregir defectos antes de entrar en la fase nacional. La traducción y las tasas nacionales son exigidas a los treinta meses y únicamente si el solicitante desea proseguir el trámite.

No existe una patente PCT como tal. No obstante, el PCT ha simplificado la tramitación de solicitudes de patentes en fases nacionales debido a informes emitidos durante la fase internacional. El PCT contiene normas de procedimiento, aplicándose las sustantivas y los requisitos propios de cada país. La solicitud PCT debe contener un petitorio. En el mismo deben designarse, entre otros, los países donde se quiere solicitar la patente, una descripción, una o varias reivindicaciones, dibujos (si son necesarios) y un resumen.

Además, deberá presentarse en uno de los idiomas prescritos, siendo en estos momentos el español uno de ellos. El sistema PCT se divide en dos fases:

- Fase nacional (duración treinta meses): presentación de solicitud internacional, publicación internacional, informe de búsqueda internacional e informe internacional preliminar sobre patentabilidad.
- Fase nacional (posterior a fase internacional): presentación de solicitudes de patente en países miembros de PCT durante el mes treinta. Tramitación independiente y de acuerdo a la legislación del país. Los documentos emitidos durante la fase internacional ayudarán a la tramitación, examen y rápida concesión de la patente nacional.

Desde el año 1989, en que se produjo la adhesión de España al Tratado de Cooperación de Patentes, la OEPM viene funcionando como Oficina receptora de solicitudes internacionales PCT, hayan sido éstas presentadas por solicitantes españoles o residentes en España. Al mismo tiempo, España puede ser designada en las solicitudes internacionales PCT que se presentan en cualquier Estado miembro del Tratado. Las funciones de una oficina receptora son, principalmente, otorgar fecha de presentación internacional, examinar los aspectos formales y materiales de las solicitudes, así como establecer la comunicación con los solicitantes y las oficinas o administraciones implicadas.

Desde 2003, la OEPM actúa como Administración encargada del Examen Preliminar Internacional para las solicitudes presentadas por nacionales y residentes en aquellos estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el español. El cometido principal es la realización del examen preliminar internacional al objeto de formular una opinión previa y no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

3. EL MODELO DE UTILIDAD

Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a las invenciones de menor complejidad técnica y a las que se prevé comercializar solamente durante un período de tiempo limitado. Este tipo de invenciones se caracterizan por dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica apreciable para su uso o fabricación, y no por su estética, como ocurre en el diseño industrial. Los modelos de utilidad no están reservados a todas las invenciones menores, sino a aquellas que se materializan en una forma de la que se derive un efecto técnico. Protege los perfeccionamientos industriales de orden práctico, que, sin alcanzar la extensión científica ni la resonancia de un invento, suponen una mejora en el uso. Esa idea inventiva menor que pretende protegerse bajo un modelo de utilidad requiere una forma como expresión concreta de la regla técnica para el obrar humano en el que consiste la invención. Aunque el modelo de utilidad siempre consiste en una forma, cabría indicar que puede ser bidimensional o tridimensional, y debe (Otero, 1990):

- Consistir en una forma espacial.
- Poseer una configuración determinada. Por carecer de esta característica, no podrían protegerse como modelo de utilidad la materia líquida o gaseosa o la materia sólida carente de dicha configuración, como, por ejemplo, unos polvos.
- Ser una forma perceptible por los sentidos.

En resumen, hay que entender la palabra forma no sólo como «pura forma» o «configuración exterior», sino como «forma llena de contenido». Se protegen por igual las

mejoras ocasionadas por cambios en el aspecto visible de un objeto que las originadas por las modificaciones internas. Ahora bien, solamente pueden protegerse como modelos de utilidad las mejoras consistentes en dar a un objeto una forma de la que resulte alguna ventaja razonable y que se pueda apreciar sin dificultad desde el punto de vista práctico, al tiempo que aporte a la función a la que ese objeto está destinado un beneficio o efecto nuevo, una economía de tiempo, energía o mano de obra, entre otras. El modelo de utilidad tampoco puede recaer sobre una invención de procedimiento. *Grosso modo* se puede considerar objeto de modelo de utilidad un utensilio, una herramienta, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo.

Por otra parte, los modelos de utilidad no protegen únicamente las llamadas formas técnicamente necesarias, sino que abarcan todas las configuraciones formales que, produciendo el mismo efecto, responden a la misma idea inventiva. Así, una misma solución a un problema técnico podrá adoptar configuraciones diversas, sin que ello suponga alteración alguna en la solución ni en los problemas que pretende resolver. En ese caso, todas las formas estarían cubiertas por el modelo de utilidad registrado.

La novedad exigida al modelo es de carácter nacional, mientras que en la patente se exige novedad mundial. Para la protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. Si una empresa no logra distinguir si su invento debe protegerse mediante patente o modelo de utilidad, puede hacer una consulta previa a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, si presenta la solicitud y no lo hace en la modalidad adecuada a la invención, la Oficina resolverá sobre un cambio de modalidad. Así pues, si existen dudas respecto a la adecuada modalidad de protección, lo mejor es solicitar una patente. La duración del modelo de utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud. Para el mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasas anuales.

El procedimiento empleado para la obtención de un modelo de utilidad es similar al de la patente. Por tanto, hay que presentar la solicitud. A continuación, la OEPM examina si la solicitud cumple todos los requisitos formales y ciertos requisitos de fondo. En caso de encontrar algún defecto, lo notificará al solicitante para que lo subsane. Posteriormente, la OEPM pondrá la solicitud a disposición del público y publicará sus reivindicaciones y dibujos en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (a diferencia del caso de las patentes, en las que se publica la totalidad del documento y en forma de folleto). A partir de ese momento, cualquier persona con interés legítimo podrá realizar oposiciones a la concesión. Si las hubiere, el solicitante podrá contestar a las oposiciones y la OEPM concederá o denegará la solicitud mediante una resolución razonada.

La publicidad de la concesión se realiza mediante la publicación de la resolución de concesión en el Boletín de la Propiedad Industrial. Desde ese instante, el documento completo del Modelo de Utilidad se pone a disposición del público tanto en papel como en microficha.

4. EL SECRETO INDUSTRIAL (O COMERCIAL)

Un secreto industrial es toda información de aplicación industrial o comercial que se guarda con carácter confidencial y permita obtener o mantener una ventaja competitiva frente a la competencia. El secreto industrial puede ser información no patentada o no

patentable. En el caso de información patentable habría que determinar si no estaría mejor protegida por una patente. La fórmula de Coca-Cola, por ejemplo, no está protegida por una patente: es un secreto industrial celosamente guardado.

La información generalmente conocida o fácilmente comprobable no puede ser considerada secreto comercial. Incluso la información difícil de obtener puede perder su condición de información protegida si el titular no adopta las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. El secreto industrial requiere medidas técnicas, organizativas y contractuales para mantener el secreto. La pérdida del carácter de secreto puede deberse a un descuido del propio titular por no interponer todas las medidas necesarias para su preservación. La protección del secreto comercial dura mientras la información se mantenga confidencial.

El artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal considera desleal “la divulgación o explotación sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales ...”. La legislación «potencia» los esfuerzos de una empresa para ejercer medidas razonables para proteger sus secretos, siempre que la información técnica relacionada con el secreto sea (Rocha, 1987): secreta, sustancial e identificada de forma apropiada. El término «secreto» no debe entenderse como que cada elemento individual del secreto industrial sea desconocido, sino que en su conjunto o en la configuración y articulación concreta de sus componentes no es generalmente conocido ni fácilmente accesible mediante el uso de medios legítimos. Para ello, el titular de la información debe haber tomado medidas razonables con arreglo a las circunstancias pertinentes para mantener la información en secreto. El término «sustancial» hace referencia a que el secreto industrial: a) incluye información importante y útil para todo o una parte considerable de un proceso de fabricación, un producto o un servicio, o el desarrollo de los mismos y b) facilita al que lo aplica la obtención de un valor económico relevante, que, de otra forma, no hubiera podido esperarse. En consecuencia, el secreto ha de ser útil, proporcionando una ventaja competitiva a la empresa que lo utiliza. Finalmente, el término «identificada» significa que el secreto industrial ha de describirse de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los dos requisitos anteriores de secreto y sustancialidad. Una idea si no está desarrollada y documentada no se podrá clasificar como secreto. Sólo así cabe hablar de secreto industrial como un bien jurídico con un valor económico (porque es susceptible de explotación industrial y porque no está divulgado), un bien transmisible mediante negocios jurídicos (Pérez, 1990). Por tanto, si los propietarios de un secreto industrial creen que otra parte ha robado o desvelado impropriamente su secreto industrial, pueden pedir a un tribunal que expida un requerimiento judicial contra el posterior uso de los secretos y también puede exigir daños y perjuicios por cualquier perjuicio económico sufrido por el uso impropio del secreto industrial (Schilling, 2008).

La protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. El secreto industrial es una opción sumamente arriesgada, ya que no proporciona protección si un competidor concibe de manera independiente la misma información o la descubre por una investigación paralela, es decir, si la obtiene por actividades legítimas que no requieren la transgresión de ningún conjunto de barreras establecido por otro propietario (Winter, 2001). Por tanto, mediante ingeniería inversa, terceros podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca. Un secreto puede asimismo ser patentado

por cualquier otra persona que haya tenido la información pertinente de manera legítima.

No obstante, existen diversas razones que explican por qué a pesar de los riesgos señalados, parte del conocimiento tecnológico patentable no se llega a patentar y permanece en secreto. El secreto industrial no entraña costes de registro ni genera tasas de mantenimiento, por lo que se ahorran importantes costes. El secreto industrial no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental, por consiguiente los competidores no pueden desarrollar variantes alrededor del secreto. La protección de los secretos comerciales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales ni territoriales. Los secretos industriales tienen un efecto inmediato, ya que no es necesario esperar a hacer la solicitud. En otro sentido, si la vida media de la invención es corta, al ser el proceso de concesión de la patente relativamente largo, es probable que la viabilidad comercial del invento se extinga antes de la concesión de la patente, de esta forma mantener la invención en secreto ahorra los costes asociados a la solicitud y elimina los trámites pertinentes.

PATENTE	SECRETO
Monopolio legal	Monopolio de facto
Protege inventos	Protege cualquier información valiosa
Se registra	No se registra. Efecto inmediato
Disuasorio frente competencia	No disuasorio
Limitación temporal	Indefinido
Limitación territorial	No territorial
Derecho exclusivo	Ningún derecho exclusivo
Fácil transferir con garantías	Contratos de transferencia difícil
Coste registrar y tasa de mantenimiento	Costes de vigilancia y control personal
Permite impedir a posteriori la copia	Impide a priori la copia
Implica publicación	No requiere divulgación información
Se puede contabilizar, hipotecar, etc	Es más difícil de valorar y contabilizar
Permite beneficiarse fiscalmente	No favorecido beneficios fiscales
Es un instrumento ofensivo	Es un instrumento defensivo

Figura 1: Diferencias entre secreto industrial y patente

Confiar en el secreto es siempre un riesgo. La actividad de espionaje industrial es común y los ingenieros cambian frecuentemente de un empleo a otro, trasladando conocimientos de secretos industriales con ellos (Scherer, 1980). Por otra parte, el secreto conlleva costes elevados de vigilancia y control del personal que lo utiliza o que tiene acceso. El titular de esta información confidencial procurará evitar a toda costa su divulgación y en consecuencia adoptará las medidas necesarias para guardar su confidencialidad. En este sentido, a través de medidas, tales como mantener la seguridad física del sitio donde permanece el secreto, limitar el acceso a información sensible, evitar la divulgación accidental, insistir en la confidencialidad, la no competencia y los acuerdos de no divulgación con los empleados y otras personas expuestas a la información, una empresa no sólo levanta una barrera directa para la apropiación de sus secretos, sino que también satisface una condición previa crucial (adoptar precauciones) para la acción legal en contra de cualquiera que pueda saltarla.

En el otro extremo, el riesgo de filtración suele ser mínimo, cuando el secreto es demasiado voluminoso, complejo o difícil de articular como para ser transmitido con facilidad (Winter, 2001). Probablemente exista una correlación positiva entre la complejidad del trabajo de desarrollo original y la dificultad en adquirir la experiencia suficiente para imitarlo. Como resultado, esos desarrollos que entrañan las mayores complejidades tienden a ser imitados con menor rapidez (Scherer, 1980).

La relevancia del secreto industrial se diferencia sectorialmente. Por ejemplo, desempeña un papel importante en la metalurgia, donde no suelen patentarse las nuevas aleaciones. Normalmente, después de la introducción de un nuevo proceso o de la construcción de una nueva planta, son muchas las mejoras técnicas de menor importancia que se irán introduciendo. No quedarán registradas en las estadísticas de patentes, tanto por razones de secreto como de posibilidad de patentarlas. En este sentido, Hollander (1965) observó que, en el caso de las plantas de rayón de DuPont, muchas de las pequeñas mejoras técnicas no habían sido patentadas, aunque en su conjunto eran más importantes en su contribución a la productividad que otros cambios de mayor entidad.

En general, es más fácil mantener secretos sobre procesos que sobre productos (Scherer, 1980). Los imitadores, a menudo, pueden adquirir el producto (ya sea como clientes legítimos o induciendo a otros que lo son a pasarles el producto o información acerca de él) y, luego, realizar ingeniería inversa. Los procesos están peor sometidos a ingeniería inversa, por lo que pueden ser mejor protegidos mediante el secreto. Los procesos de producción habitualmente pueden desarrollarse detrás de las paredes de la empresa, fuera de la vista de los posibles competidores, lo que dificulta su imitación. Sin embargo, determinados procesos empresariales son inherentemente difíciles de proteger. Algunos de ellos son «observables con el uso»; por ejemplo, la manera en que el personal de servicios se relaciona con los clientes. Otros se basan en secretos que pueden transmitirse de manera muy simple, sin importar lo difícil que pueda haber sido su descubrimiento. La situación es apenas diferente cuando la información secreta no puede expresarse fácilmente en el lenguaje común, pero puede convertirse de manera precisa en un «código» apropiado que numerosos expertos comprenden; por ejemplo, el cambio reactivo de un proceso químico (Winter, 2001).

El secreto pretende impedir que la información valiosa se filtre hacia fuera, pero los mecanismos utilizados para salvaguardarlo pueden ser igualmente efectivos para impedir que la información valiosa se filtre hacia dentro. Existe una buena razón para creer que las redes profesionales informales contribuyen de forma relevante a la productividad de científicos e ingenieros y, a la par, a la divulgación de conocimiento. Las normas informales de confianza y reciprocidad guían las interacciones en tales redes: la voluntad de A de compartir información con B depende de la percepción de A de que B no hará que se lamente a corto plazo y de que, a largo plazo, puede corresponderle (von Hippel, 1987).

5. EL DISEÑO INDUSTRIAL

En términos generales, se entiende por diseño industrial el aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad. Este aspecto puede ser tanto la forma como el modelo o el color del artículo. El diseño debe ser atractivo y desempeñar eficazmente la función para la que

fue concebido. Además, debe poder ser reproducido por los medios industriales, finalidad esencial del diseño, y de ahí el calificativo de industrial.

Las innovaciones referentes a la forma, aspecto externo o presentación de los objetos e instrumentos de carácter industrial, aún cuando sólo tengan un sentido ornamental y sean técnicamente innecesarias, también son objeto de protección legal. Los diseños industriales pueden definirse como los derechos que protegen creaciones de forma que tienen por finalidad satisfacer las exigencias estéticas del consumidor. Se requiere que el diseño sea una novedad mundial, tenga visibilidad y aporte singularidad. Estas innovaciones tienen una importancia primordial en los sectores de moda y de confección, y cada vez tienen mayor relevancia para el mundo industrial.

Un diseño otorga a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, derivada de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Por tanto, quien lo posee podrá fabricarlo, venderlo o utilizarlo en exclusiva. También podrá prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La solicitud de un título de propiedad sobre un diseño industrial debe asociar la creación a un objeto determinado, no protegiéndose, en consecuencia, diseños abstractos *per se*. Los títulos de propiedad industrial sólo sirven para proteger ideas reproducibles para el mercado, las cuales deben estar perfectamente definidas y delimitadas (Arrabal, 1991). No se pueden registrar las formas evidentes o necesarias para la fabricación del producto, ni las contrarias al orden público y las buenas costumbres o las que llevan símbolos o emblemas oficiales.

La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de cincuenta, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno (1968). Esta última limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular. Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico se haya hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud. El carácter singular acontece cuando la impresión general que produce en el usuario difiera de cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público.

El modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, mientras que el diseño industrial únicamente se refiere a la forma. Es frecuente que un objeto, que es el resultado de la puesta en práctica de una regla técnica, presente una forma nueva y atractiva para el consumidor. En este caso, surge el problema de determinar qué protección debe dispensarse a tal objeto, que es la plasmación material de una regla técnica, pero que posee también una forma externa estéticamente atractiva. Si en una creación de forma que cumple una función técnica la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como diseño industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica la forma es inseparable de la función técnica, la creación de la forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial (Otero, 1990).

El procedimiento de obtención de un diseño industrial es similar al de concesión de un modelo de utilidad. Su duración es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro, renovables por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco contados desde dicha fecha. Un diseño industrial debe ser nuevo a nivel mundial para que pueda ser registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los trámites administrativos correspondientes al registro son:

- Presentación de la solicitud ante la OEPM o ante el órgano competente, que en el plazo máximo de cinco días lo remitirá a la Oficina.
- Examen formal de la solicitud. La OEPM llevará a cabo un examen de oficio, que consistirá en determinar si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Una vez realizado el examen formal, la Oficina notificará al solicitante los eventuales defectos existentes e invitándole a subsanarlos.
- Resolución. Si la solicitud de registro de un diseño industrial cumple los requisitos dispuestos en la ley o subsana las irregularidades o defectos señalados en su momento, la OEPM concederá el registro de diseño.
- Publicación. Se publicarán las menciones de concesiones de denegación o de desistimiento, así como la representación gráfica del diseño cuando venza el plazo solicitado para la publicación de los diseños aplazados, en su caso.

Si no se presenta oposición alguna, la Oficina concederá el diseño industrial. En el caso de que existan oposiciones, el solicitante presentará las oportunas alegaciones y la Oficina estudiará todos los documentos presentados y resolverá la concesión o denegación del diseño industrial. La estimación de una oposición conlleva la cancelación del diseño registrado.

Hay dos vías de protección de los diseños en la Unión europea: registrados y no registrados. Los diseños no registrados se adecúan mejor a las necesidades de determinados sectores cuyos diseños son estacionales (por ejemplo, el sector de la moda).

6. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Las marcas y los nombres comerciales constituyen el grupo de figuras de propiedad industrial denominado signos distintivos.

La marca es un distintivo (o señal) susceptible de representación gráfica que permite distinguir en el mercado los productos (bienes y servicios) de una empresa de los de otras. La protección de las marcas se obtiene mediante el registro o, en algunos países, a través del uso. En los países cuyo sistema jurídico es consuetudinario o jurisprudencial (Reino Unido, Estados Unidos y demás países cuyos ordenamientos jurídicos derivan del anglosajón), la primera persona que emplea una marca comercial es titular de los derechos sobre la misma, sin necesidad de registrarla. Por tanto, en estos países, las marcas se adquieren con el uso y su registro es meramente una formalidad con efectos probatorios y documentales. En los países cuyo sistema jurídico se inspira en el romano, el derecho a la marca comercial se obtiene después de su registro (Young *et al.*, 1989). La Ley de Marcas española de 2001 establece en su artículo segundo que las marcas se adquieren únicamente mediante su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (sección de marcas).

El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. **La exclusividad se otorga únicamente sobre el signo registrado, tal y como se presenta en el registro.** Las marcas poseen efectos limitados territorialmente a aquellos países donde se ha solicitado la protección de manera expresa. En consecuencia, si una empresa desea proteger una marca en varios países deberá realizar tantos registros como países le interesen. No obstante, hay acuerdos internacionales que facilitan extender el derecho de marca a varios estados.

Cabe registrar como marca cualquiera de los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras (incluidas las que sirven para identificar a las personas); b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; c) las letras, las cifras y sus combinaciones; d) las formas tridimensionales (entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación) y e) cualquier combinación de los signos o medios mencionados. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los colores únicos (la suela roja de los zapatos Louboutin), los lemas publicitarios (el sabor de una nueva generación de Pepsi), los hologramas, las formas en movimiento (la apertura de las puertas de un Lamborghini), los signos sonoros (el rugido del león de MGM), los sabores (para medicamentos) y los olores (el perfume de Chanel Nº 5). Muchos países han puesto límites a aquello que puede ser registrado como marca y, por lo general, admiten únicamente los signos que se aprecian visualmente o que puedan ser representados gráficamente; éste es el caso en España de las marcas olfativas, que no se consideran registrables por no ser susceptibles de representarse gráficamente.

En una marca cabe distinguir el nombre y el logotipo o logo. El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. El logo es un símbolo o emblema que normalmente plasma el nombre de la marca. Está formado con símbolos, diseño, letras y colores distintivos: puede verse y describirse, pero no pronunciarse. El eslogan o lema publicitario es una breve afirmación que ayuda al receptor a recordar los productos que ofrece la empresa (por ejemplo, Nike: *Just do it* (solo hazlo); Coca-Cola: *The real thing* (lo auténtico)). En algunos países, los lemas publicitarios también se consideran marcas y se pueden registrar como tales; en España los lemas publicitarios pueden registrarse siempre que comporten valor distintivo. Algunos expertos distinguen entre *brand* y *trade mark*. El término *brand* es un signo general que se refiere a una serie de productos (por ejemplo, Seat). El término *trade mark* define distintas variaciones del signo, con objeto de individualizar cada uno de los productos de la serie o colección (por ejemplo, Seat Ibiza). Esta distinción, a pesar de su valor comercial, no tiene valor jurídico: tanto en un caso como en el otro deberá registrarse la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Arrabal, 1991).

LECTURA 6: SIGNOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCA

Según los elementos que formen la marca, ésta será:

- **DENOMINATIVA:** es la que está formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
- **FIGURATIVA:** es aquel signo formado por palabras, letras o números, con caracteres, estilización o disposición no estándar, con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.
- **TRIDIMENSIONAL:** son aquellas marcas que consisten en una forma tridimensional (envases, envoltorios, la forma del producto, etc.).
- **DE POSICIÓN:** son aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

- **PATRÓN:** son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
 - **COLOR:** son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
 - **SONORA:** son aquellas marcas constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
 - **MOVIMIENTO:** son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
 - **MULTIMEDIA:** son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonido.
 - **HOLOGRAMA:** son las marcas compuestas por elementos con características holográficas.
 - **OTROS:** aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.
- Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros idénticos o similares. Además es preciso que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas, algunas de las cuales se detallan a continuación:

Prohibiciones absolutas

- Nombres genéricos.
- Signos que describan o que se usen habitualmente en relación con los productos o servicios.
- Signos contrarios al orden público.
- Signos engañosos, entre otras.

Prohibiciones relativas

- Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios idénticos o similares.
- Los signos idénticos o semejantes a una marca -o nombre comercial- renombrada anteriormente registrada. Su acceso al registro está prohibido además para productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por dicha marca renombrada, si con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se puede obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
- Las imágenes o nombres de tercero sin autorización.

Fuente: [Marcas.pdf](#)

No está permitido modificar la marca registrada, salvo en dos casos: 1) incluir pequeñas variaciones sobre el mismo motivo con objeto de ampliar la gama de productos cubierta (marca derivada) y 2) introducir el nuevo nombre o dirección del titular de la marca (marca modificada). Una marca se puede extender a otros productos. Por ejemplo, modelos de extensión de marca son la introducción de Kodak en el mercado de las pilas y la de Polaroid en el de películas. Un caso de fracaso son los perfumes del fabricante de bolígrafos y mecheros BIC, que se asocia con lo barato y desechable, lo que es un hándicap en perfumes.

En la elección o creación de una marca es necesario que el signo que se pretende registrar sea lícito, es decir que no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la Ley de Marcas, y que esté disponible, por lo que no debe entrar en conflicto con otros derechos anteriores, ya sea a título de marca u otro privativo. Para elegir una marca no hay reglas universales, aunque los criterios enumerados a continuación pueden ser de utilidad:

- La marca elegida debe ser válida, es decir, debe cumplir todos los requisitos legales de registro (no debe ser un término genérico, ni descriptivo, ni inducir a error, ni contraria al orden público o la moral, ni banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estado o de organizaciones internacionales).
- La marca debe estar disponible, lo que significa que un tercero no haya inscrito en la OEPM, un símbolo idéntico o semejante, para los mismos o similares productos o servicios. La forma de cerciorarse es solicitar en la OEPM la realización del Informe de búsqueda de antecedentes de signos distintivos, para asegurarse que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión.

- Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear, pronunciar (que suene bien) y recordar en todos los idiomas pertinentes, y que se pueda adaptar a todo tipo de medios publicitarios. Debe igualmente poder extenderse a otros productos. Algunas marcas extranjeras en España han tenido que realizar campañas para educar a los consumidores a pronunciar correctamente sus nombres (por ejemplo: *Schweppes*, *Seven Up*).
- Verifique que la marca no tiene significados o connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales. Mitsubishi optó por modificar en España la marca de su todoterreno *Pajero*, por otra que sonase mejor en castellano *Montero*.
- Constate que la marca signifique algo y que es adecuada para transmitir un mensaje al público: ha de adecuarse al bien o servicio que designa, que resulte alusiva sin llegar a ser descriptiva del mismo. No debe confundir acerca de la naturaleza del producto. La marca americana *Verdura* para distinguir joyas no parece apropiada en España, ya que no transmite demasiado glamour.
- Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir, la dirección de Internet (www.dominio.es).

La elección del nombre de una marca que reúna todos o la mayor parte de los requisitos indicados no es una tarea fácil, por lo que han surgido empresas especializadas en la creación del nombre adecuado mediante el uso de técnicas informáticas (lectura 6).

LECTURA 7: PROLIFERACIÓN DE MARCAS

Casa día se pone más difícil dar un nombre a las cosas vendibles, pues en el mundo ya hay seis millones de vocablos que tienen dueño. El año pasado se inscribieron unas 600.000 marcas comerciales, que vinieron así a añadirse a esos millones ya existentes. Toda esta movida semántica, con ribetes de poética, proporciona sustanciosos beneficios a algunas empresas, pues se llega a cobrar hasta veinte millones de pesetas.

Las firmas que proponen vocablos registrables suelen estar formadas por un ingeniero, un mercadotécnico, un lingüista multilingüe, un psicólogo, un informático y un abogado conocedor de las leyes que regulan el registro de patentes y marcas.

La tarea del informático es muy importante, pues hay que consultar a menudo las marcas ya registradas en los pertinentes bancos de datos. También lo es la del lingüista, al menos si se quiere que la marca se extienda fuera de las fronteras propias.

Quizá la empresa más importante de cuantas se dedican a designar cosas sea la británica Novamark, fundada en 1974. Perteneció al grupo Interbrand, que tiene filiales en varios países del globo y forma sociedad con otras empresas en algunos más, entre ellos España. El año pasado Novamark facturó el equivalente a unos 1.500 millones de pesetas.

Para asimilar un nombre a la cosa, lo normal es que se reúnan los miembros del equipo, al que se han unido un par de especialistas en el sector al que pertenece el producto. Inmediatamente, en una atmósfera relajada, empiezan a proponer vocablos, nuevos o inventados, que hagan referencia al asunto. Esos vocablos se registran en cinta magnetofónica y luego se examinan con tiempo para entresacar quince o veinte, que son los que se proponen a la firma que busca el nombre.

Antes, naturalmente, los reunidos han estudiado las características del nuevo producto, como forma, tamaño y textura en el caso de los tangibles o las prestaciones intangibles si se trata de un servicio, así como la estrategia inicial para introducirlo en el mercado, la imagen de la empresa que lo lanza, los productos semejantes de la competencia, entre otras cuestiones.

Hay que señalar, por último, que la moda también cuenta al elegir un nombre. En estos tiempos ha pasado la de los abstractos y se atiende más a apelar con otros que sugieran cosas concretas, si bien por la vía de la sugerencia, y de ahí los muchos vocablos compuestos o deformados que aparecen continuamente. No hay que olvidar que la metonimia, el tropo, la metáfora, el símbolo y las demás figuras retóricas atraen la atención. Su reino, ahora, ya no es la poesía, sino la publicidad.

Fuente: Rivera, A. (1988): "Seis millones de vocablos se hallan registrados como marcas comerciales", *Cinco Días*, 10 de agosto, pp. 23.

Una persona puede registrar como marca su nombre, apellido o seudónimo, salvo que provoque confusión con una marca ya registrada o salvo que dicho nombre o apellido sean identificados por la generalidad del público con una persona distinta del solicitante (por ejemplo, si me llamo Miguel Ríos no puedo registrar una marca con ese nombre, a pesar de no estar registrada, ya que todo el mundo la identificaría con el cantante).

No está permitido registrar el nombre propio de terceras personas, ni su imagen, ni los signos que otras personas hayan popularizado y cuyo prestigio deberá corresponderles a ellas. Sin embargo, es admisible registrar el nombre o la imagen de personas fallecidas hace mucho tiempo y que son de dominio público (Arrabal, 1991). También existe la prohibición relativa a las formas tridimensionales que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco, así como la prohibición concerniente a los signos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Por ejemplo, después de que la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea denegara su registro a nivel europeo, el Tribunal General de la UE ha desestimado igualmente el registro comunitario de la marca de orujo *¡Qué bueno ye! Hijoputa*, al considerar que esta denominación es contraria a las buenas costumbres y puede resultar ofensiva para los consumidores hispanohablantes.

No pueden constituir marcas las palabras que por el uso se han convertido en habituales para designar un producto, aunque pueden formar parte de la marca si van acompañadas de otras palabras caracterizadoras. Las denominaciones que describen una característica o cualidad del producto al que se aplica tampoco se podrán solicitar como marcas, así como los nombres geográficos, para evitar que una empresa particular pueda adueñarse del prestigio de los productores de una zona o región geográfica. Las denominaciones de origen son la única excepción. Con todo, éstas no se registran en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Ministerio de Industria), sino en el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (Ministerio de Agricultura) (Arrabal, 1991).

Si una marca deja de designar a un producto específico y pasa a designar a un producto genérico, dicho signo se anula como marca y pasa a ser de dominio público (genericidad sobrevenida). La anulación de una marca registrada por genericidad sobrevenida puede darse sólo en uno o varios países, mientras que en el resto del mundo dicho signo conserva su fuerza distintiva (Arrabal, 1991).

LECTURA 8: ZIDANE ES EL DUEÑO DE SU NOMBRE

El Real Madrid seguirá comercializando las camisetas del equipo con el nombre de Zidane en la espalda y el número 5 de jugador francés, pese a que una empresa, Rioja Fundación 2000, alegue que tiene registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para utilizar el nombre del jugador madridista en vestidos, calzados y sombrerería. El club blanco afirma que Zinedine Zidane, o quien este autorice, es el único legitimado para registrar y usar en el tráfico económico la marca «Zidane». El uso y registro de esa marca por la empresa Rioja Fundación 2000, sin la autorización de Zinedine, conlleva una vulneración de la Ley de Marcas, una intromisión en su derecho constitucional del nombre y un acto de competencia desleal.

La sorprendente noticia fue difundida en la noche del martes por Onda Cero. Según el abogado Javier de Goñi, en representación de Rioja Fundación 2000, esta empresa ha registrado el sello distintivo del jugador francés, cuya explotación les pertenece desde el 5 de junio de 2000 hasta el año 2010 en vestido, calzado y sombrerería. El letrado anunció igualmente que han enviado un requerimiento al Real Madrid para que cese la comercialización de las camisetas con el nombre del jugador. Este requerimiento, que ayer no había sido recibido en el club, se extiende también a la marca deportiva Addidas, que viste al Real Madrid y que tiene bajo contrato al jugador.

De acuerdo con José Antonio Hernández (director de la asesoría jurídica del bufete Herrero & Asociados): La marca nº 2.236.149 ZIDANE, concedida a la compañía Rioja Fundación 2000, S. L., es radicalmente nula por haberse registrado infringiendo, al menos, dos preceptos legales: el artículo 13 b) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de nombres de apellidos ajenos o de seudónimos que para la generalidad del público identifiquen a una persona que no sea el solicitante de la marca y el artículo 7.6 de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Propia Imagen, que considera intromisión ilegítima en este derecho fundamental, reconocido también a los extranjeros, el utilizar el nombre de una persona para fines publicitarios o comerciales. En estas circunstancias, los titulares de la marca no pueden impedir el uso del distintivo «Zidane» al futbolista o al club y, por el contrario, el futbolista puede obtener la declaración de nulidad de la marca. Es intrascendente que el registro se solicitara antes de que el jugador Zinedine Zidane llegara al Real Madrid, máxime cuando el futbolista era ya muy conocido en España por sus éxitos deportivos.

Fuente: Flor, U. S. (2001): “Zidane es el dueño de su nombre”, miércoles 8 de agosto, *Marca*, p. 6

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas («marca notoria o renombrada») gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público (por ejemplo, Real Madrid). Las marcas notorias están habitualmente protegidas independientemente de que estén registradas, respecto de bienes y servicios que sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión a los que constituyen la base de su reputación.

Junto a la marca propiamente dicha o marca individual que protege a los bienes y servicios, la Ley regula la «marca colectiva» y la «marca de garantía». La marca colectiva es aquella que sirve para distinguir en el mercado los bienes o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. La marca colectiva se regula por los estatutos de la asociación a la que corresponde su titularidad.

Si la marca colectiva implica un estrecho control de calidad y supervisión, entonces se llama marca de garantía. En este caso, los estatutos de la asociación deberán haberse revisado previamente en el ministerio correspondiente: si es un producto agrícola en el Ministerio de Agricultura, si es un producto industrial en el Ministerio de Industria, etc. (Arrabal, 1991). Así pues, la marca de garantía certifica que los productos a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

Marcas idénticas o muy similares pueden coexistir si se han registrado y se utilizan para categorías de bienes y servicios diferentes (Loewe para bolsos y pantallas de televisión). Esto se conoce como principio de especialidad.

El carácter territorial de la marca puede suponer que un mismo distintivo pueda estar protegido en dos países por personas diferentes, sin vínculo comercial alguno. Esas coincidencias se deben, en ocasiones, al azar. Sin embargo, en otras, tal coincidencia se ha buscado a propósito. Así, existe una reprobada práctica comercial de inscribir marcas conocidas en el extranjero pero que no están registradas en ese estado.

Existen auténticos profesionales de la piratería registral (*legal piracy*), que, al enterarse del propósito de una empresa de solicitar una marca determinada, proceden ellos mismos a

solicitar dicho signo con intención de bloquear el registro por parte de quien tuvo la idea originaria. Posteriormente se ofrecen a venderle la marca que querían registrar. Este tipo de prácticas de espionaje industrial son legales, ya que es imposible probar que exista mala fe y que no se trata de una casualidad.

LECTURA 9: LUCHA DE MARCAS

Una productora audiovisual de Nava (Asturias), la Chalga Pro, iniciará a comienzos de año las emisiones de su canal de televisión local tras superar las trabas que en los últimos meses le pusieron las grandes multinacionales del medio: la norteamericana MTV, dedicada al mundo de la música, y la coreana NTV, ambas sintonizables a través de antenas parabólicas.

Luis Rivaya, propietario de la productora naveta, había registrado en marzo de 1997 la marca Nuestra Televisión (NTV) para el canal que pretendía poner en marcha en la mancomunidad sidrera, servicio que finalmente le fue adjudicado al empresario avilesino José María Tejero. Poco después, recibía la noticia de que los servicios jurídicos del gigante televisivo norteamericano MusicTV (MTV) había presentado un recurso contra su marca al entender que fonéticamente, y en inglés, podía inducir a errores con la denominación de la conocida cadena musical.

El empresario naveto decidió plantar batalla y, al final, se impusieron sus tesis. Rivaya defendía la denominación española de su NTV sobre la base de que sus potenciales espectadores del medio rural asturiano nunca iban a pronunciar estas iniciales como si fuesen del mismo Nueva York: Aquí será «eneteuve», y no «eintivi», explica. Y tuvo éxito.

Una vez solucionados los problemas con la MTV, Rivaya volvió a toparse con las multinacionales del medio audiovisual, en este caso con la coreana NextTV (NTV), que alegaba duplicidad de la marca. Rivaya salió adelante tras demostrar que había sido el primero en registrar en España la marca. “A escala nacional, la única NTV que hay es la nuestra”.

Fuente: Ordoñez, J. A. (2001): “Una televisión naveta derrota en la pugna por su nombre a la cadena americana MTV”, *La Nueva España*, 22 de diciembre, p. 18.

La marca es un activo intangible susceptible de explotación comercial a través de transmisiones, licencias o franquicias. Entre sus funciones destacan las siguientes (Gutiérrez, 1992):

1. Diferencia los productos de una empresa de los de las demás. La función esencial de una marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen de los bienes objeto de marca, permitiéndole, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir dicho producto de otros con diferente origen. En la actualidad, la marca es una identificación tan poderosa que poco puede hacer el producto que carezca de ella.
2. Protección legal. La marca no es sólo algo que sirve para identificar un producto, sino también un instrumento de protección legal. Una marca registrada es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de una determinada identificación de un producto o servicio en el mercado. Por tanto, impide que terceros usen marcas idénticas o semejantes para productos iguales o parecidos, que puedan crear confusión.
3. Función de garantía de calidad, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven la marca. Las marcas desempeñan un papel primordial en la estrategia de comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores.
4. La marca representa un valioso activo comercial. Las marcas pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de las

regalías. También representan un factor determinante de los acuerdos de franquicia. Pueden ser útiles para obtener financiación.

5. Las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

6. Las marcas al servicio de organismos reguladores del tráfico de bienes. En cuestiones tales como el control de calidad de los productos, los organismos y las autoridades encargados de estas funciones ven considerablemente facilitada su labor a través de la identificación de los productos, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren.

7. La marca es el soporte físico en el que se va sedimentando la buena fama de los productos y, con el tiempo, acaba convirtiéndose en un reclamo para el cliente. Por otra parte, una buena publicidad crea y mantiene una demanda del producto.

8. El valor de marca puede ser una barrera de entrada a futuros competidores. La marca inspira confianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto.

9. Las marcas sobre todo si son valiosas son una importante fuente de financiación. Las marcas se convierten en muchas ocasiones en los activos más valiosos que poseen las empresas.

En España las marcas pueden solicitarse directamente utilizando la vía nacional (solicitud en la OEPM) o bien la vía internacional, establecida en el denominado Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891 (y su Protocolo también hecho en Madrid en 1989), a través del cual puede conseguirse protección en todos o algunos de los 95 países que en la actualidad forman parte del Arreglo. Para obtener una marca a través de este procedimiento, resulta imprescindible tenerla registrada previamente en el país de origen (Arreglo) o solicitado (Protocolo) y, en el caso de España, pedir por conducto la OEPM la protección de la marca en los países que se dispongan en la solicitud. Esta petición es cursada a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI con sede en Ginebra; en sus siglas en inglés WIPO, www.wipo.int/madrid), que la transmitirá a los Estados designados teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de ellos. Cada país puede conceder o denegar la protección. Si transcurrido un año (Arreglo) o dieciocho meses (Protocolo), las Oficinas de los Estados designados no han señalado ningún reparo para la protección de la marca, ésta se considerará registrada en tales países y producirá los mismos efectos que las marcas solicitadas directamente ante las respectivas Oficinas nacionales. La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

También puede utilizarse la marca comunitaria¹⁶ aplicable en todos los países de la Unión Europea. La marca comunitaria es un instrumento que contribuye al proceso de integración

¹⁶ El Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC), fue aprobado en Bruselas el 20 de diciembre de 1993 y publicado en el Diario Oficial de 14 de enero de 1994. Para administrar el sistema comunitario de marcas, el RMC ha constituido una Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) sobre marcas, dibujos y modelos comunitarios, en la que se organiza el sistema de registros de estos derechos. Se trata de una oficina independiente técnicamente y dotada de autonomía jurídica, administrativa y financiera, que tiene su sede en

de los Estados miembros, creando un mercado único para ciertas marcas. Lo que se pretende es, por un lado, eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados de la existencia de marcas nacionales con efecto territorial limitado y, por otro, crear el concepto de «unicidad de la marca unitaria». En otras palabras, que la marca tenga carácter unitario en todos los territorios de la Unión Europea y produzca los mismos efectos en el conjunto de la comunidad. Por ello, sólo puede ser objeto de renuncia o de cesión como tal unidad, es decir, para todos los países de la Unión. La marca comunitaria se adquiere por el registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Alicante y a la que se conoce como Oficina Europea de Marcas. La solicitud presentada en esta Oficina será válida para todos los países miembros de la Unión Europea, lo que significa que se acepta o deniega para todos los países comunitarios.

El hecho de que las empresas tengan la opción de solicitar una marca única para todos los países comunitarios no va a suponer la desaparición de las marcas nacionales, ya que las empresas cuya actividad comercial esté localizada en un único Estado miembro seguirán utilizando los mecanismos nacionales de protección de la propiedad industrial.

Para registrar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas bastará el cumplimiento de unos sencillos requisitos formales y el pago de una tasa administrativa. El procedimiento comienza con la solicitud de marca o depósito de documentos. Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación. Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín de Marcas. Posteriormente, se abre el plazo de alegaciones y, cerrado el mismo, la marca es concedida o denegada por la OEPM (Arrabal, 1991).

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 establece el principio de prioridad que dice que cualquier persona que haya solicitado una marca en un país de la Unión tendrá un plazo de seis meses para depositar esa marca en los demás países miembros.

Existe un Nomenclátor Internacional de Marcas (concertado en 1957 y conocido como Clasificación de Niza), cuyo convenio firmó España (BOE, 16 de marzo de 1979), que clasifica los bienes y servicios en 45 clases en materia de marcas. Por eso, la Ley de Marcas pide a los solicitantes que señalen la clase a la que pertenecen los productos o servicios para los cuales pretenden usar el signo. El contenido del monopolio de una marca es literalmente la enumeración de bienes y servicios que se hizo constar en la solicitud, posteriormente concedida y publicada (Arrabal, 1991). El registro de la marca para algunos productos dentro de una clase se puede expandir a todos los productos de la misma y extender a todas las clases del Nomenclátor. Una solicitud de marca puede comprender tantas clases como desee el solicitante, abonando una tasa de solicitud por cada clase solicitada.

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. También está regulado por la Ley de Marcas. El

Alicante. A partir del 23 de marzo de 2016, la OAMI pasa a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés).

empresario puede adoptar como nombre comercial alguna de las siguientes denominaciones o signos: a) los nombres patronímicos y las razones o denominaciones sociales, b) las denominaciones de fantasía, c) las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial y d) los anagramas. En la elección del nombre de la empresa se deben seguir algunas reglas, tales como (Mancuso, 1980):

- Elegir un nombre descriptivo de lo que la empresa fabrica o vende. A ser posible, el nombre debe reflejar lo que la empresa hace mejor que otras empresas (el aspecto comercial exclusivo).
- Elegir un nombre distintivo, fácil de identificar y recordar.
- Procurar que el nombre sea atractivo estética y gráficamente.
- Elegir el nombre teniendo en cuenta la expansión futura de la empresa o, al menos, no elegir uno que dificulte esa expansión.

El nombre comercial identifica a la empresa que fabrica los productos y se utilizará en los documentos mercantiles. Su vigencia es nacional. Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de la empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas. Por contraste con la marca que tiene autonomía frente a la empresa, el nombre comercial está vinculado estrechamente con la empresa cuyas actividades identifica. En consecuencia, el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa.

Los signos distintivos concedidos por la OEPM son aplicables en todo el territorio nacional. Los signos distintivos se otorgan por diez años contados desde la fecha de la solicitud, si bien al finalizar dicho plazo pueden ser renovados indefinidamente por períodos sucesivos de diez años. Para mantenerlos en vigor es preciso el pago de unas tasas quinquenales.

El titular de la marca (y del nombre comercial) tiene derecho al uso exclusivo de la misma y a impedir que terceros la utilicen comercialmente sin su consentimiento (en envoltorios, nombres de dominio o publicidad, por ejemplo). Ahora bien, tras la primera comercialización de los bienes o servicios en el Espacio Económico Europeo, el titular de la marca pierde el derecho a prohibir el uso a terceros (“agotamiento del derecho”), es decir, por ejemplo, a que se realicen reventas del producto por los adquirentes a quienes el titular lo vendió inicialmente. El titular, por su parte, tiene la obligación de usar la marca; así se evitan “marcas defensivas” que bloqueen la competencia. Se establece el principio de caducidad de la marca por su falta de uso durante un período de 5 años. Es decir, si la marca no se utiliza antes de los cinco años siguientes a la publicación de su concesión o se interrumpe su uso por un período de cinco años, sin causas que lo justifiquen, se puede perder el derecho a la marca por caducidad.

7. LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHOS DE AUTOR O COPYRIGHT)

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponde a los autores y otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación.

La propiedad industrial se basa en la novedad, mientras que la propiedad intelectual prima la originalidad. En definitiva, la propiedad intelectual no protege las ideas sino la expresión original, propia y personal de las mismas. La calidad, la novedad, la utilidad o el valor de la obra no es relevante para la protección si la creación es original.

La propiedad intelectual¹⁷ (*copyright*) de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el sólo hecho de su creación, es decir, no se exige ninguna formalidad para que el autor pueda reclamar la protección que el derecho le otorga. La condición de autor tiene un carácter irrenunciable, no puede transmitirse «inter vivos» ni «mortis causa», no se extingue con el transcurso del tiempo, así como tampoco entra en el dominio público ni es susceptible de prescripción.

La propiedad intelectual está integrada por una serie de derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones. El autor es la persona natural que crea alguna obra, lo que no es obstáculo para que, en algunos casos, puedan beneficiarse de los derechos que corresponden al autor personas jurídicas.

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

- a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
- b) Las composiciones musicales.
- c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
- d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
- e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
- f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
- g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, la ciencia.
- h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- i) Los programas de ordenador.

El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella. De otro lado, sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual: a) las traducciones y adaptaciones, b) las revisiones, actualizaciones y anotaciones, c) los compendios, resúmenes y extractos, d) los arreglos musicales y e) cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

También son objeto de protección las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. En este sentido, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

¹⁷ Ley de Propiedad Intelectual, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. El citado texto —última modificación 5 de noviembre de 2014— constituye, junto con las normas reglamentarias de desarrollo parcial de aquél, el marco legal por el que se regula la propiedad intelectual en España.

Se excluyen de la propiedad intelectual las ideas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos. También se excluyen las disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos de los organismos públicos, así como las traducciones de dichos textos.

Los derechos de propiedad intelectual otorgan, además del reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestaciones de la que se beneficia la sociedad en su conjunto. Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas; por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos de sus obras a individuos o empresas más capaces de comercializar sus obras a cambio de un pago.

Los derechos patrimoniales tienen un plazo límite, que depende de las distintas legislaciones nacionales. En España, el plazo general de los derechos de explotación de la obra es la vida del autor y setenta años después de su muerte. Existen otros plazos para los derechos morales y para otras prestaciones, así como para las obras de autores fallecidos antes de 1987. Cuando el plazo de protección de los derechos ha expirado la obra o prestación pasa al dominio público, por lo que puede utilizarla cualquiera de forma libre y gratuita. En general, los derechos patrimoniales son transmisibles a través de documento escrito.

Para adquirir el monopolio sobre una idea literaria, artística o científica basta la creación de la obra, sin necesidad de registrarla en el Registro de la Propiedad Intelectual. Las ventajas que ofrece la inscripción en Registro son, además de proporcionar una prueba cualificada de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, salvo que se demuestre lo contrario, la de dar publicidad a los derechos inscritos.

Las ideas artísticas que no se encarnan en un objeto material no son protegibles. Una canción debe estar escrita (partitura) o grabada (soporte analógico o digital). La simple melodía que ronda la mente del compositor no está protegida como propiedad hasta que no se exterioriza de forma material (Arrabal, 1991).

Para que una obra sea protegible por las leyes de propiedad intelectual es necesario que sea original. Toda aquella situación que sea esperable, típica, evidente y trivial no puede ser objeto de protección. Tal como decidió el Tribunal de Gran Instancia de París en una sentencia de 31 de diciembre de 1984, la mera figura de unos «hombrecillos verdes extra-terrestres» es hoy en día totalmente típica de las novelas de ciencia ficción y no puede ser objeto de monopolio intelectual (Arrabal, 1991).

8. LA FUGA DEL CAPITAL HUMANO

El capital humano es una combinación de competencia y compromiso de los empleados para llevar a cabo la tarea que tienen asignada y de la que son responsables. La competencia incluye los conocimientos, habilidades, aptitudes y otras características de la personalidad, mientras que el compromiso es la motivación de los empleados para ejecutar eficientemente el trabajo y mantenerse leales a la empresa. La competencia se forma conscientemente mediante la educación y la capacitación e inconscientemente a

través de la experiencia acumulada durante la realización de la tarea. Los incentivos es una de las herramientas más utilizadas por las empresas para comprometer a sus trabajadores en el logro de los objetivos. Por tanto, típicas inversiones en capital humano son la formación y los incentivos.

El capital humano puede ser genérico y específico. El capital humano genérico es valioso en diferentes actividades y para cualquier empleador. Por ello, las empresas son reacias a invertir en él, ya que la mayor productividad y el valor resultantes podrían ser aprovechables por la empresa que contrate al trabajador. No obstante, también es cierto que se podría utilizar en diferentes actividades dentro de la empresa.

El capital humano específico incluye conocimientos y habilidades valiosos exclusivamente para una actividad concreta en una empresa determinada. Es el tipo de conocimiento necesario para poner en marcha, controlar o transformar una tecnología. Invertir en capital humano específico es beneficioso para la empresa, ya que, cuanto más específico sea, menor será su valor fuera de ella. El trabajador no encuentra en otros contextos un uso alternativo rentable para su capital específico.

La fuga de trabajadores representa un coste importante para la empresa y una pérdida de conocimientos valiosos. El coste de la rotación tiende a aumentar con la responsabilidad y los conocimientos que posee el trabajador que abandona. En general, el coste de perder a un empleado se estima en 1,5 veces el salario del mismo (Bliss, 2001). Por tanto, si el sueldo anual de un empleado es de 50.000 euros, el coste de reemplazarlo será de 75.000 euros. Tanto los costes visibles como los ocultos determinan este cálculo (Aamodt, 2010). Los costes visibles incluyen los de reclutamiento y selección del nuevo empleado. Los ocultos incluyen las pérdidas en la productividad asociada con la partida del trabajador (no hay productividad del puesto vacante) y la menor productividad debida a la capacitación del nuevo empleado. También incluye el tiempo extra del personal que hace el trabajo del puesto vacante y los costes de capacitación una vez que se contrate el reemplazo.

Los conocimientos que poseen los individuos se trasladan con ellos cuando cambian de trabajo o de país. En los comienzos de la Revolución Industrial, las mejores copias (imitaciones) de las máquinas textiles británicas fueron obra de mecánicos ingleses que emigraron a la Europa continental. Para evitar estas migraciones de conocimientos el Reino Unido promulgó unas leyes que castigaban a los infractores con multas y penas de prisión (Landes, 1969). Los trabajadores que abandonan pueden crear su propia empresa o trabajar para la competencia. En relación con la creación de empresas, en 1989 el 71 por ciento de las empresas de 500 de *Inc.* (empresas jóvenes de rápido crecimiento) fueron creadas por personas que modificaron o replicaron innovaciones desarrolladas en el seno de las empresas para las que anteriormente trabajaban (Bhidé, 2000). La rotación también puede proveer a los competidores trabajadores formados, portadores de conocimientos y/o secretos industriales, lo que les permite apalancar sus bases cognitivas.

La pérdida de trabajadores, además de drenar el capital humano de la empresa con la correspondientes pérdida de productividad que esto ocasiona, es especialmente grave cuando portan conocimientos que a) no son separables del individuo o b) son separables del individuo, pero no se han codificado y/o difundido en la empresa mediante procesos de aprendizaje organizativo. Las habilidades y el conocimiento tácito que posee un individuo le pertenecen y, además, no se pueden codificar; la empresa no puede retener

ni capturar este tipo de conocimiento. La pérdida de capital humano tiene muchos costes cuando el trabajador posee unos conocimientos complejos y detallados que otros empleados no comparten.

En relación a la fuga de trabajadores, la empresa debe tomar dos tipos de medidas. Unas enfocadas a retener a los trabajadores. Otras dirigidas a la retención del conocimiento. Se trata, en suma, de evitar derrames de conocimiento provocados por los trabajadores.

Retención de trabajadores. Es importante averiguar por qué abandonan los empleados con objeto de fomentar políticas para retenerlos. Los gerentes creen que en un 89 por ciento los trabajadores se van porque quieren más dinero, pero el 88 por ciento de los empleados dice que se va por otras razones, entre las que destacan las cinco siguientes (Aamodt, 2010): razones inevitables, ascensos, necesidades insatisfechas, escape y expectativas incumplidas. Las razones inevitables incluyen cambio de domicilio, enfermedad y cuestiones familiares. Los empleados buscan una promoción en la nueva empresa. También persiguen satisfacer sus necesidades, como cuando un empleado tiene altas necesidades sociales y el puesto que ocupa requiere poco contacto con la gente. Abandonan si tienen un conflicto irresoluble con compañeros, supervisores o clientes. Marchan igualmente si ven incumplidas sus expectativas que, a veces, exagera el empleador durante el proceso de contratación. La empresa debe ser realista al describir las características del puesto para no crear falsas expectativas.

Mediante las políticas de recursos humanos es posible evitar el abandono de los trabajadores. Generalmente, se intercambia permanencia en la organización por promoción, formación y mejores contraprestaciones económicas y sociales en el futuro (Kamoche, 1996). La manera más obvia de retener a los empleados es aumentando la compensación, que puede incluir algunos beneficios sociales o adaptar características del trabajo a las necesidades del trabajador. Los pagos diferidos vinculados a resultados futuros y las retribuciones basadas en la edad o la experiencia contribuyen altamente a reducir la rotación. Los trabajadores japoneses reciben una paga de jubilación cuya cuantía está relacionada con los años que trabajaron en la empresa y los beneficios que la empresa obtuvo en esos años. La percepción en el futuro de estos pagos diferidos no es sino el rescate de una fianza que el trabajador ha ido creando a lo largo del tiempo como garantía de su permanencia en la empresa. De ahí que también se les denomine *grilletos dorados*. De todos modos, las recompensas diferidas solamente reducirán la movilidad laboral si la empresa es capaz de satisfacerlas en el futuro. La empresa también puede exigir avales a los trabajadores: una suma de dinero que se ejecuta en caso de un abandono inapropiado. Electronic Data Systems Corporations (EDS) exigía el pago de 12.000 dólares a los empleados especializados que renunciaran dentro de los tres años siguientes a su incorporación a la empresa. Este aval estaba dirigido a impedir que los empleados recibieran un entrenamiento costoso sin realizar un trabajo sustancial para la empresa. La cantidad de 12.000 dólares era comparable al sueldo anual de la época de un ingeniero (Milgrom y Roberts, 1992).

No obstante, dichas políticas no son eficaces de forma aislada, sino que requieren del apoyo de una cultura empresarial que contribuya a proporcionar un buen clima laboral. La estabilidad financiera, el compromiso de no despido de trabajadores, la contratación desde el interior de la organización siguiendo una política de promoción clara y la protección de la organización frente a OPAs hostiles mediante el reparto del capital entre la fuerza de trabajo son importantes para mantener la lealtad de los trabajadores

(Liebeskind, 1996). El empleo a largo plazo refuerza ese valor, al igual que lo hacen la formación y el enriquecimiento del puesto. Una empresa comprometida socialmente tiene un ambiente de trabajo saludable, que requiere igualmente una evaluación justa y el cumplimiento de las promesas realizadas. La reducción de la arbitrariedad con que se trata a los empleados puede atenuar los problemas de rotación. Durante el proceso de selección no hay que sobrevalorar el puesto de trabajo, ya que el empleado acabará inevitablemente decepcionado si las expectativas generales no se cumplen, lo que provocará su marcha (Lazear y Gibbs, 2009). Contribuye a reducir la rotación presentar previsiones laborales realistas durante la etapa de reclutamiento y buscar un buen ajuste persona/organización durante la entrevista de selección.

El abandono de los empleados no tiene por qué romper los vínculos con la empresa. En este sentido, Hewlett-Packard a los empleados que abandonan para crear su propia empresa los anima en su nuevo proyecto y a que regresen si fracasan. Varias son las razones: a) esos empleados estaban entre lo mejor de la plantilla; b) los empleados pueden en un futuro hacer negocios con HP; c) si vuelven tienen experiencia interna y externa; d) HP se gana la fama de que mimó a sus empleados, lo que aumenta la motivación y reduce conflictos; e) atrae empleados con talento y ambición (Lazear y Gibbs, 2009).

En general, los abandonos, los despidos, las jubilaciones, la creación de nuevos puestos o todo ello junto provocan nuevas contrataciones para cubrir los puestos vacantes. Estas nuevas entradas aportan savia nueva a la organización. Por tanto, debería ser mayor en aquellos sectores en los que la tecnología avanza a un ritmo más rápido. Algunos de los nuevos trabajadores previamente desempeñaron su labor en empresas del sector, por lo que, de esta manera, la empresa puede acceder a algunas de las nuevas ideas e innovaciones de las empresas de la competencia. También es probable que en los sectores dinámicos sea beneficiosa la contratación de trabajadores más jóvenes, que aprendieron las técnicas más recientes en la universidad. La rotación apoya el cambio organizativo al facilitar la aportación de nuevas formas de hacer las cosas. Los empleados actuales de la empresa realizan su trabajo siguiendo los métodos tradicionales. Desgraciadamente, si la empresa necesita cambiar de métodos, es casi seguro que esos empleados no serán los más adecuados para iniciar los cambios; conviene introducir continuamente –en todos los niveles– al menos algunos empleados que tengan experiencia fuera de la empresa (Lazear y Gibbs, 2009).

LECTURA 10: FORD FIRMA CON NASSER UN GENEROSO RETIRO

Ford Motor ha firmado con su anterior presidente Jacques Nasser uno de los acuerdos de retiro más generosos de la historia de la industria del automóvil, con el objeto de que no pueda fichar por la competencia. De esta manera, Ford ha querido evitar que Nasser sea contratado por Chrysler, la filial estadounidense de Daimler-Chrysler (como ya hizo en su tiempo Lee Iacocca).

En el acuerdo de salida figura que Nasser, que ocupaba el cargo de presidente desde 1999, no ha sido «destituido», sino que se «acoge a retiro». Asimismo, se ha negociado una cláusula de «no competencia», que consiste en el pago de una suma no revelada a condición de no emplearse en el futuro en la competencia.

Nasser, que trabajó 33 años para Ford, ganaba alrededor de 12 millones de dólares anuales, incluidos su salario y el reparto de beneficios. Como presidente de Ford, Nasser gozaba además de múltiples compensaciones, como era el pago del alquiler de una lujosa vivienda.

A pesar de su destitución, Jacques Nasser tiene un gran prestigio en Detroit (la ciudad de los tres grandes fabricantes: General Motors, Ford y Chrysler), donde se le conoce con el apodo de *Jack cuchillo*, por los recortes de gastos que realizó en el grupo durante su gestión.

Todo apunta a que Nasser ha sido el chivo expiatorio para salir de una situación catastrófica para el grupo causada por elementos externos, como el escándalo Firestone.

Fuente: Detroit: “Ford firma con Nasser un generoso retiro para evitar que sea fichado por la competencia”, *El Mundo*, 3 de noviembre, pp. 38.

Retención del conocimiento de los trabajadores. Algunas medidas a tomar para retener los conocimientos de los trabajadores que abandonan son las siguientes. En primer lugar, hacer que diferentes trabajadores colaboren en las tareas clave para evitar que los conocimientos fundamentales sean monopolizados por un solo empleado. Mantener equipos estables permite supervisar, valorar y controlar la expropiación del conocimiento de la empresa (Liebeskind, 1997). En segundo lugar, fomentar la formación mutua, de manera que cada trabajador enseñe a sus compañeros lo que hace. Si además se procura que los trabajadores cambien de tarea periódicamente, cada uno de ellos acabará conociendo mejor el proceso y, por tanto, el producto final.

En tercer lugar, la empresa puede codificar en un manual de procedimientos (en una base *online* o en cualquier otro soporte) los conocimientos requeridos para realizar una tarea o solucionar determinado problema y, de esta manera, estar en condiciones de reutilizarlos cuando sea necesario (Lazear y Gibbs, 2009). La empresa podrá restringir el acceso a esos documentos.

En cuarto lugar, el diseño de los puestos de trabajo también puede influir sobre la retención del conocimiento. Compartimentar las tareas y desagregar del conocimiento incorporado en los productos y procesos de la empresa permitirán explotar la especialización del trabajador sin que sea consciente de la utilidad global del trabajo que desempeña, reduciendo, en consecuencia, la posibilidad de difusión del conocimiento. La empresa puede crear lugares únicos para la investigación y restringir el acceso a los mismos (Liebeskind, 1996).

En quinto lugar, los contratos de trabajo pueden contribuir a evitar la pérdida de conocimiento en la empresa. En la actualidad, casi todas las empresas de tecnología punta exigen a sus empleados que firmen acuerdos de confidencialidad, exclusividad y no competencia, prohibiéndoles pertenecer a organizaciones industriales, transmitir y desvelar información o hacerles la competencia en un momento dado, protegiéndose así de que se lleven consigo información vital a empresas rivales o de que creen su propia empresa.

LECTURA 11: ACUERDOS DE NO COMPETENCIA

Las inversiones propias de la empresa, especialmente la propiedad industrial, a veces llevan a las empresas a incluir en los contratos de trabajo cláusulas de no competencia. Estos acuerdos intentan impedir que el trabajador se lleve consigo la propiedad intelectual si se va de la empresa. Tratan de restringir de alguna manera el siguiente empleo del trabajador, normalmente durante un año después de irse de la empresa. Ejemplos son las cláusulas que establecen que el trabajador no puede realizar en una empresa rival un trabajo muy parecido o llevarse clientes a la nueva empresa antes de que transcurra un año.

Los acuerdos de no competencia a menudo son bastante difíciles de hacer valer en los tribunales. La mayoría los desaprueba, debido al antiguo principio (en vigor desde el abandono de algunas prácticas como la servidumbre o la esclavitud) de que todo el mundo debe tener libertad para trabajar donde quiera. Para aumentar las probabilidades de que se haga respetar un acuerdo de no competencia, la empresa debe estar segura de que las cláusulas restrictivas no son demasiado onerosas y no duran demasiado.

Algunos tribunales también han impuesto a las empresas la obligación de compensar de algún modo a los empleados por firmar un acuerdo de no competencia. De hecho, puede ser necesario y conveniente, si se

incluye un acuerdo en el contrato de trabajo del empleado una vez contratado, ya que ese acuerdo reduce el valor del empleo para el trabajador.

Cláusulas posibles. He aquí algunas de las cláusulas que es más probable que aprueben los tribunales:

Obligar al trabajador a avisar con la debida antelación a la empresa de cuáles son sus nuevas tareas antes de marcharse, para que ésta tenga tiempo de reaccionar.

Obligar al trabajador a formar a su sucesor y a presentarle a los clientes importantes antes de irse.

Prohibir al trabajador reclutar colegas que se vayan con él.

Exigir que el trabajador reciba algunos de los beneficios sociales gradualmente, después de que se vaya de la empresa, siempre y cuando actúe conforme a lo establecido en el acuerdo de no competencia.

Otras opciones. Si los acuerdos de no competencia y los derechos de propiedad legal no impiden por completo que el trabajador se vaya y se lleve consigo la propiedad intelectual, la empresa tiene varias opciones para mejorar las cosas. En primer lugar, la remuneración basada en el rendimiento puede aumentar los incentivos, sobre todo si va ligada al valor de la propiedad intelectual que está desarrollando el trabajador. Esto no sólo induce al trabajador a seguir en la empresa sino que también aumenta el valor de la propiedad intelectual. En segundo lugar, la empresa puede ofrecer una remuneración aplazada, que recompense al empleado por seguir en la empresa. Puede ofrecer incluso a los empleados la posibilidad de cobrar pluses un año o dos después de irse en concepto de recompensa por no competir con ella en su nuevo empleo. Sin embargo, esa opción parece que tiene limitaciones prácticas.

Fuente: Lazear, E. P. y Gibbs, M. (2009): *Personnel Economics in Practice* (2nd Edition), John Wiley, Nueva York.

Mediante la confidencialidad el trabajador viene obligado a guardar el secreto respecto a las actividades de la empresa, tanto durante la vigencia del contrato como una vez extinguido éste. **Mediante la cláusula de exclusividad, el empleado se compromete a no prestar sus servicios para otra empresa. De este modo, se preserva la ventaja competitiva que deriva de la experiencia, formación o especiales habilidades del profesional (conocimiento tácito).** Esta cláusula opera únicamente cuando el contrato está vigente, de modo que tal prohibición desaparece una vez se termina la relación laboral. Las cláusulas de no competencia representan un compromiso del profesional de no ejercer la misma actividad (o una actividad que pueda coincidir con la desarrollada por la compañía) durante un período de tiempo tras la terminación del contrato. Por ejemplo, en España, la Ley de Competencia Desleal, el Estatuto de los Trabajadores y el Código Penal reconocen la importancia de la contratación de trabajadores de los competidores como vía de adquisición de conocimiento y sancionan determinados comportamientos oportunistas. Así, los artículos 5 y 20 del Estatuto de los Trabajadores exigen el cumplimiento del deber de no concurrencia en la actividad de la organización, posibilitando su extensión mediante pacto tras la finalización de la relación laboral por una duración no superior a los dos años en el caso de trabajadores técnicos y de 6 meses para el resto de trabajadores. Este pacto está sujeto a la existencia de un interés industrial o comercial por parte del empresario y a la satisfacción de una compensación económica justa al trabajador. El artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal sanciona la explotación y divulgación de secretos industriales sin autorización del titular, si se accede a ellos por medio de inducción a la infracción contractual o laboral. También sanciona la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio, o de un tercero, de una infracción contractual ajena, si tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o va acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. El Código Penal tipifica la divulgación por parte de los trabajadores de secretos industriales sin autorización del titular de la empresa.

Los derechos económicos derivados de una invención desarrollada en una relación laboral se presumen, salvo pacto en contrario, propiedad exclusiva del empresario. Para

evitar que, una vez realizado el descubrimiento objeto de investigación, el trabajador pueda abandonar la empresa y patentarlo por su cuenta, la Ley española de Patentes en su artículo 19 ha establecido la presunción de que las patentes solicitadas en el año siguiente al abandono del puesto de trabajo, también serán, en principio, propiedad del empresario, que podrá reclamarlas. Este precepto pretende garantizar los derechos del empresario frente a posibles empleados desleales una vez extinguida la relación laboral. Igualmente, cuando la idea viene a ser creada como consecuencia de una actividad financiada por la empresa (estudios pagados, uso de laboratorios, etc.), el empresario puede ejercer una opción de tanteo, preferente a cualquier otra persona (Arrabal, 1991).

LECTURA 12: VIGÍAS CONTRA LA DESLEALTAD

La deslealtad contra la empresa en la que se trabaja, la morosidad con clientes o proveedores y el absentismo fingido centran ahora la labor de los detectives en España, una profesión que deja gradualmente a un lado aventuras más glamurosas que el público ha vivido con ellos a través de las novelas y el cine del género negro. “El mundo de la empresa representa cerca del 80% de nuestro trabajo, mientras que los casos personales suponen el 20% restante, señala Javier Iglesias, presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España”.

Y afirma que, pese a que los problemas de convivencia en el ámbito familiar y de pareja son ahora más complicados, la también mayor complejidad de las relaciones industriales y empresariales acapara el trabajo e incluso obliga a ciertas especializaciones. “La mayor parte de las compañías reconoce que uno de sus principales activos son las marcas y por ello las defienden contra la falsificación y el espionaje industrial”, subraya. Y por los datos que tienen estos profesionales, esa lucha no la emprenden sólo las compañías que cuentan con nombres más emblemáticos y también más atacados, como Rolex, Cartier o Louis Vuitton, sino que la imitación o el robo de ideas puede afectar a cualquier compañía que acometa actividades o productos más o menos innovadores.

Y los datos que las empresas solicitan a los detectives que contratan con ese fin ven desde la búsqueda de los lugares en los que se fabrican las marcas falsificadas a los centros donde se almacenan y después se distribuyen: el objetivo es que aporten pruebas para el posterior encausamiento penal. No obstante, como señala Javier Iglesias, al igual que las empresas afectadas son en muchos casos multinacionales, esas redes son grupos internacionales que trabajan de forma coordinada en varios países.

Pero no siempre es así. Algunas veces el problema es más interno y se trata “del quebranto desde dentro de secretos industriales o financieros”, añade. En esa misma línea se pronuncia Miguel Maldonado Caro, director de MC Detectives, quien señala que “es evidente que las investigaciones laborales o de carácter mercantil en los últimos años han tenido un fuerte crecimiento en las distintas agencias de detectives”.

De lo que los detectives prefieren no hablar demasiado es de sus métodos y herramientas de trabajo, ya sea en la clásica acción de seguir a la persona objeto de la investigación o para la obtención de información a través de sus círculos próximos. Y aunque la tecnología es cada día más sofisticada y el conocimiento de la informática es imprescindible, las cámaras fotográficas y de vídeo son elementos básicos que sirven además para aportar pruebas

Fuente: Juanes, T. (2004): “Vigías contra la deslealtad”, *Cinco Días*, 9 de agosto, pp. 30.

No obstante, los intentos por controlar la fuga de conocimientos pueden reducir la eficiencia de diversas maneras. Una imposición autoritaria de reglas de confidencialidad puede producir deslealtad en los empleados clave (Liebeskind, 1997). Asimismo, dicho control puede evitar que el éxito o el fracaso de un proyecto proporcione información útil para otro. Por un lado, el aislamiento estricto de los proyectos pospondrá el compartir el éxito. De otra parte, dicho aislamiento sacrifica el aprendizaje a partir del fracaso (Winter, 2000).

Por otra parte, existe una buena razón para creer que las redes profesionales informales contribuyen de forma relevante a la productividad de científicos e ingenieros y, a la par, a la divulgación de conocimiento. Las normas informales de confianza y reciprocidad

guían las interacciones en tales redes: la voluntad de A de compartir información con B depende de la percepción de A de que B no hará que se lamente a corto plazo y de que, a largo plazo, puede corresponderle (von Hippel, 1987).

9. ACCIONES CONTRA LA COMPETENCIAS DESLEAL

Se pueden ejercer las acciones previstas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (artículos 32 a 36). Esta legislación ofrece protección *a posteriori* en caso de acciones de imitación, denigración, comparación, explotación o aprovechamiento de los competidores. De este modo, aunque no pueda protegerse anticipadamente la reputación, el modelo de negocio o el know-how, las acciones contra la competencia desleal, permitirían actuar contra estas acciones desleales para obtener una protección ulterior, solicitando que se declare que el comportamiento es desleal (acción declarativa de deslealtad, y por tanto una indemnización por daños y perjuicios), que cese tal conducta (acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura), que se retiren los efectos derivados de la conducta desleal (acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal; por ejemplo, retirada de los productos del mercado), que se rectifiquen las informaciones en caso de que sean engañosas, incorrectas o falsas (acción de rectificación) o que se resarzan los daños y perjuicios ocasionados (acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente o incluso acción de enriquecimiento injusto, que solo procederá cuando la conducta desleal lesione un derecho de exclusiva, como una marca o una patente).

	Objeto de protección	Requisitos	Nacimiento del derecho	Ámbito	Duración	Protección
Patente	Inventiones	Novedad internacional, Actividad inventiva, Aplicación comercial	Registro	Territorial	20 años	Previa
Modelo de utilidad	Inventiones de forma	Novedad nacional, Actividad inventiva menor, Ventaja apreciable	Registro	Territorial	10 años	Previa
Marca	Signos distintivos (bienes y servicios)	Novedad, Fuerza distintiva, Representación gráfica	Registro	Territorial y según categorías	Indefinido	Previa
Nombre comercial	Signos distintivos (actividades)	Novedad, Fuerza distintiva, Representación gráfica	registro	Territorial	Indefinido	Previa
Diseño	Forma o apariencia	Novedad, Singularidad	Registro o hacer público	Territorial y para categoría de productos	25 años (registro) y 3 años (no registro)	Previa
Propiedad	Creaciones	Originalidad	Mera creación	Territorial	Vida autor	Previa

intelectual	intelectuales		(no necesario registro)		+ 70 años	
Secreto industrial	Información relevante	Susceptible de secreto	Mantenimiento en secreto	Universal	Indefinido	Previa
Acciones contra la competencia desleal	Intereses de empresas, consumidores y generales	Acciones contrarias a la buena fe	Acción desleal y efectos	Territorial	Plazo de prescripción de las acciones	Posterior

Figura 2: Características principales de los derechos de propiedad industriales e intelectual (Rodríguez de las Heras, 2014)

10. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PATENTES

A lo largo de la historia se han producido una gran variedad de argumentos para justificar o criticar un sistema de patentes. A continuación, comentaremos los más utilizados.

Argumentos a favor de un sistema de patentes. Son varios e importantes los argumentos a favor de un sistema de patentes.

Derecho natural de propiedad del inventor. Un individuo tiene el derecho natural a la propiedad sobre sus ideas, cuya apropiación por otro debe, por lo tanto, considerarse un robo (Penrose, 1951).

Retribución por los servicios prestados (obligación moral de remunerar a los inventores). Un individuo tiene derecho a recibir retribución por sus servicios y, por tanto, la sociedad está obligada moralmente a darle una, proporcional a la utilidad que esos servicios tengan para la sociedad. Los inventores prestan servicios útiles. Este privilegio es exclusivo en la forma de un monopolio de patentes y es la retribución más adecuada para los inventores (Penrose, 1951).

Los economistas utilitaristas clásicos, especialmente Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-1873), afirmaron que la remuneración material que una patente puede garantizar al inventor es justa si es proporcional al servicio que el inventor ha hecho a la sociedad (Machlup, 1968). Los críticos niegan que la remuneración que otorga un monopolio sea proporcional a su aportación.

Divulgación de secretos (compensación por la revelación de secretos). De acuerdo con la «teoría del contrato social», la sociedad hace un contrato con el inventor, por el cual acuerda otorgarle el uso exclusivo de su invento por un tiempo determinado. A cambio el inventor consiente en revelar su secreto, para que más tarde quede a disposición de la sociedad (Penrose, 1951).

Una revelación pronta puede dar a otros inventores nuevas ideas, no para técnicas alternativas de fabricación de los mismos productos, sino para productos o procesos enteramente diferentes, quizás en distintas industrias. Además, la difusión de la información técnica mediante las descripciones de las invenciones pueden servir para ampliar el conocimiento y el interés por los temas técnicos en general (Machlup, 1968). El conocimiento de la patente puede inducir a los competidores a buscar procesos y productos sustitutivos, es decir, a tratar de «inventar en torno a la patente». Los juristas e ingenieros insisten en los efectos supuestamente beneficiosos de esa «invención

competitiva», pero algunos economistas señalan el derroche que implica la búsqueda de técnicas alternativas.

La patente como alternativa para la difusión de los conocimientos tiene su apoyo en un estudio estadístico de patente colectiva, que mostró que las empresas desprovistas de los derechos de patente por juicios *antitrust* redujeron su propensión a patentar con respecto a las empresas no afectadas. El sistema de patentes probablemente fomenta más la revelación de lo que sería de otra manera (Scherer, 1980).

Estímulo a la invención (incentivos a la actividad inventiva). Ni la invención ni su explotación se desarrollarán adecuadamente, a menos que los inventores y los capitalistas tengan esperanzas de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendirá suficientes beneficios como para que valgan la pena sus esfuerzos y su dinero. No habrá posibilidad de estos beneficios a menos que se adopten medidas especiales. La medida más simple, efectiva y barata es su derecho exclusivo de patente sobre los inventos (Penrose, 1951). Se afirma que el sistema de patentes sirve todavía a sus fines tradicionales al proteger a los inventores independientes y pequeños productores, que no podrían sobrevivir sin esta protección (Jewkes *et al.*, 1969).

Incentivos al desarrollo e inversión. La protección de patentes, se afirma, sirve menos como incentivo de la actividad inventiva que como incentivo de las grandes inversiones necesarias para desarrollar las invenciones, ponerlas a disposición de la producción en masa, construir plantas piloto, crear mercados de masas y montar instalaciones productivas de los correspondientes bienes. Se dice que esos gastos son tan elevados y arriesgados que no se realizarían sin la protección de las patentes contra la competencia (Machlup, 1968).

Fuentes de fondos para inversión. Las posiciones de monopolio debidas a las patentes vigentes aportan un mayor flujo de fondos a las empresas, que se sentirán inclinadas a usarlos para actividades que, al llevar a la consecución de nuevas patentes, perpetuarán y reforzarán sus posiciones de monopolio y, a la vez, promoverán el progreso tecnológico (Machlup, 1968).

Excedente de los beneficios sociales sobre los privados. El monopolio permite una producción reducida a unos precios más elevados de lo que serían si los inventos fueran utilizados en condiciones de competencia perfecta. Por lo tanto, facilita la recuperación de las inversiones en investigación y desarrollo, así como la obtención de unos beneficios extraordinarios que representan el premio por el riesgo (Scherer, 1980). Si los competidores pueden imitar sin retrasos un nuevo producto y si éste no se halla limitado por restricciones monopolísticas, su precio de mercado disminuirá pronto hasta el nivel de su coste de producción. Este coste no incluye los gastos de investigación y desarrollo, pues un imitador no incurre en esos gastos ni tampoco forma parte de los costes marginales de producción del innovador. Son costes irre recuperables; no aumentan con el uso del nuevo producto. Así pues, en el caso de competencia ilimitada, el volumen de producción aumentará y disminuirá el precio al nivel de competencia, que no permite la recuperación de los costes irre recuperables (Machlup, 1968). En suma, si no hubiera patentes las empresas tendrían pocos incentivos para financiar la I+D. Se limitarían a copiar los nuevos inventos y a disfrutar, así, los frutos de la investigación de otros, sin asumir ninguno de los costes y riesgos de su desarrollo. En esta situación, los inventores no conseguirían ningún poder de mercado y, de esta forma, apenas tendrían razones para

esforzarse por hacer nuevas creaciones. Con todo, la evidencia empírica no concluye con claridad que las patentes hayan estimulado la innovación (Braunstein *et al.*, 1980).

Críticas al sistema de patentes. La ley de patentes lleva asociado un coste social, ya que una vez obtenida la innovación los derechos de monopolio distorsionan su utilización eficiente. La protección es necesaria para dar incentivos a innovar, pero una vez obtenida la innovación sería socialmente óptimo que fuera pública. Por eso se dice que el sistema de patentes es una solución de «*second best*» al problema de apropiabilidad, porque al solucionar (parcialmente) dicho problema distorsiona los intereses sociales, es decir, produce una pérdida irrecuperable de eficiencia.

Las innovaciones piratas son aquellas en las que los investigadores tratan de desarrollar un producto en esencia idéntico a otro que ya está en el mercado. El objetivo de la investigación consiste en encontrar una forma de evadir la patente y participar en las rentas del diseño de esta ((Stiglitz y Greenwald, 2014).

El conocimiento generado por una empresa tiene efectos externos sobre la sociedad que a veces la empresa innovadora no puede apropiarse. Estos *spillovers* (derrames) sobre los otros investigadores o sobre la sociedad en su conjunto pueden ser muy grandes. Kremer (1998) estima que el valor social de un nuevo fármaco es equivalente a 2,7 veces los beneficios privados del innovador. Por otro lado, otras empresas pueden imitar la innovación, con lo que la empresa innovadora no podrá explotar suficientemente su conocimiento.

Si la concesión de patentes se justifica sobre la base de la propiedad natural, no hay más justificación lógica o moral para limitarla en el tiempo que en el espacio, ¿con qué derecho se limita esa propiedad a 20 años? Este argumento llevaría a defender las patentes perpetuas, con resultados inaceptables desde el punto de vista social. Por otra parte, algunos juristas consideran que el derecho a imitar tiene algo más de derecho natural que el derecho de propiedad (Penrose, 1951).

Para que algo esté sujeto al derecho de propiedad debía ser capaz de ser poseída en exclusiva por su dueño. Ahora bien, una vez que una persona comparte sus ideas, ya no puede controlarlas, se vuelven propiedad común y es imposible restituirlas al dueño original (Penrose, 1951).

También sería posible que la misma idea fuera engendrada independientemente y de forma simultánea en diferentes mentes. En tales circunstancias, no podría sostenerse que fuera propiedad de una de ellas y no de las demás (Penrose, 1951)

Las patentes llegan a ser utilizadas para obstaculizar la verdadera innovación de otros – lo que se conoce como bloqueos– y para extraer rentas de los verdaderos innovadores. Una empresa con posición de patente puede bloquear a otros productores introduciendo mejoras complementarias al invento original, lo que retrasa el progreso tecnológico. Un ejemplo fue la máquina de vapor de James Watt. El acceso a ella era esencial para desarrollar máquinas de alta presión, en las cuales Watt veía poco valor. El rechazo de Watt a conceder licencias impidió el trabajo de Jonathan Hornblower, Richard Trevitnick y otros en máquinas de alta presión hasta la expiración de la patente en 1800. Esto pudo haber retrasado la introducción de locomotoras y barcos de vapor. Bloqueos similares ocurren en la actualidad con bastante frecuencia. En la mayoría de los casos

estos problemas se resuelven mediante la compra de las patentes mejoradas o mediante un acuerdo de licencias cruzadas, bajo el cual cada una de las partes permite a la otra utilizar sus patentes, usualmente con estipulaciones para el pago de *royalties* proporcionales a las contribuciones de las respectivas patentes de cada una de las partes (Scherer, 1980).

Las patentes también se emplean para intentar acentuar el poder de mercado, por ejemplo extendiendo la vida de la patente (en un proceso llamado perennización) (Stiglitz y Greenwald, 2014). Mediante la perennización, el titular de una patente lleva a cabo solo mejoras ligeras al producto extender la patente y, así, el dominio del mercado por parte de la empresa. Las empresas farmacéuticas se han hecho verdaderas expertas en la perennización, manteniendo a raya los medicamentos genéricos.

La patente se otorga a una persona. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología es un proceso acumulativo que permite que un individuo se inspire libremente en las ideas de otros, del pasado y del presente. Tal como Isaac Newton describió su trabajo revolucionario: “Si he logrado ver más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes”. Por lo tanto, el afortunado que da el toque final a una nueva tecnología no puede reclamar derechos en exclusiva para su idea, a menos que devuelva primero todo lo que debe a los demás, lo que evidentemente resulta imposible. Si solamente se le remunera a él, sin que obtengan nada los que han preparado el camino, la solución no parece «justa». (Machlup, 1968). Esto ha hecho sentir a muchos que el sistema de patentes es más injusto para la mayoría, de lo que es justo para uno sólo (Penrose, 1951).

La limitación arbitraria de la patente al mismo período para todos los inventos, independientemente del tiempo y los gastos que se necesitaron para perfeccionarlos y formarles un mercado, hace que para los inventos más difíciles sólo se obtenga una pequeña parte de la ganancia total en el período para el cual se concedió el monopolio, mientras que en los inventos de fácil desarrollo y comercialización es probable que toda la ganancia la obtenga el propietario de la patente (Penrose, 1951). Así, el inventor de un juguete o de un utensilio de cocina percibe grandes sumas por su invento mientras que un científico que hace un descubrimiento fundamental ha de contentarse con un poco de gloria (Machlup, 1968).

Algunas de las más grandes invenciones se han adelantado a su tiempo y, como su aplicación práctica se retrasa hasta el momento oportuno, no deben esperarse beneficios de su uso dentro del período de protección de la patente. Aun en los casos en que las invenciones puedan ponerse en práctica inmediatamente, no debe esperarse una relación estrecha y, mucho menos proporcionada, entre los beneficios del uso exclusivo y los que recibe la sociedad. Los beneficios se asocian con la óptima restricción del uso más bien que con el óptimo social de utilización. Los beneficios derivados de un monopolio de patente no son un indicador de los beneficios sociales derivados de la invención que protege (Machlup, 1968). El precio de un monopolio como medida de utilidad de un invento es extremadamente artificial y limitado.

Normalmente transcurre un intervalo de tiempo muy considerable desde que se crea el invento (y se patenta) hasta su aplicación comercial. En muchos casos este período es de más de veinte años, por lo que el propietario de la patente pierde sus derechos. Hace unos años se hicieron populares los patines lineales (es decir, los que tienen las ruedas seguidas en lugar de llevar dos delante y dos detrás). Rollerblade, la primera empresa en el mercado

de este tipo de patines, fue fundada en 1980 por el jugador de hockey Scott Olson. Su intención era construir una versión moderna de un patín lineal que se había diseñado en el siglo XVIII. Sin embargo, comprobó que la Chicago Roller Skate Company tenía una patente de patines lineales, si bien no estaba vendiendo muchos. Olson le compró la patente y actualizó con su hermano Brennan el diseño. Los dos intentaron vender patines lineales durante años, pero sólo resultaban atractivos entre los jugadores de hockey que buscaban alguna manera de patinar sin hielo. Sin embargo, alrededor de 1987, los patines comenzaron a hacerse populares entre un amplio segmento de compradores de dieciocho a treinta y cinco años. La patente expiró en 1985, por lo que cuando despegó el mercado de patines, pudieron entrar en él nuevos competidores sin temor a infringir ninguna patente. Rollerblade sigue teniendo una ventaja, ya que poseía alrededor de dos tercios del mercado en 1990, pero su cuota está disminuyendo (Stiglitz, 1993).

Las empresas emprenden la carrera por las patentes con objeto de ser las primeras en realizar la solicitud y, así, obtener todos los derechos. Este comportamiento puede llevar a realizar unos gastos excesivos e ineficientes en I+D. Los costes totales de hacer el descubrimiento podrían reducirse si se llevara a cabo un programa de investigación más equilibrado y pausado (Stiglitz, 1993).

La patente puede restringir el uso de la tecnología. Un camino utilizado es el aislamiento de un campo tecnológico. Suele inventarse alrededor de una patente sencilla. De esta forma, mediante la acumulación de una extensa cartera de patentes, los productores pueden solidificar su dominación monopolista de un campo. Por ejemplo, cuando los científicos de DuPont inventaron el *nylon* no se limitaron a patentar la composición básica de los superpolímeros y el proceso de producirlos. Investigaron la serie completa de variaciones moleculares con propiedades potencialmente similares al *nylon*, cubriendo sus creaciones con cientos de patentes para evitar que otras empresas desarrollen un sustituto efectivo. Además, cuando una empresa llega a dominar un campo mediante la acumulación de una masiva cartera de patentes, no solamente impide a las rivales operar, a no ser con su aquiescencia, sino que también se convierte en el comprador lógico de los nuevos conceptos relacionados y patentados por investigadores independientes. En cierta medida, el proceso de acumulación de patentes forma un efecto de bola de nieve (Scherer, 1980).

En la actualidad los productos son tan complejos que su producción requiere la utilización de muchos elementos separados de conocimiento. Si cada pieza de conocimiento se protege con una patente que es propiedad de una empresa independiente, esto produce un complejo problema de negociación para alcanzar una distribución aceptable de las rentas. Una maraña de patentes densa desalienta la innovación (Stiglitz y Greenwald, 2014).

Existen casos de empresas establecidas que innovan para impedir que sus rivales lo hagan pero jamás utilizan las patentes conseguidas. Estas patentes «durmientes» son conocimiento generado que socialmente no se disfruta aunque se hayan dedicado recursos para obtenerlo.

El sistema de patentes tiene por objeto proteger a los inventores nacionales. Ahora bien, desde un punto de vista estadístico, buena parte de las solicitudes de patentes depositadas en los países avanzados es de origen extranjero. Japón constituye la única excepción, pues en este país el 88,5 por ciento de las solicitudes de patentes procede de inventores nacionales, siendo es el país con el porcentaje más alto. Le siguen EE.UU. (55%),

Alemania (32,6%), Australia (24,6%) y Reino Unido (21,5%). España, con un 5 por ciento de solicitudes realizadas por empresas e inventores españoles, ocupa uno de los últimos lugares entre los países de la OCDE (Archibugi y Michie, 1995). El caso japonés obedece en parte a las diferencias institucionales del régimen nacional de propiedad industrial (que no permite más de una reivindicación de prioridad por solicitud), así como a las barreras lingüísticas y culturales, hecho que pone de manifiesto que la penetración tecnológica occidental en los mercados japoneses sigue siendo bastante escasa. Por otra parte, los países pequeños con baja intensidad de I+D, como Grecia, España, Irlanda y Portugal, muestran poca propensión a proteger en el extranjero sus invenciones (ya de por sí escasas) (Archibugi y Michie, 1994). El sistema de patentes para los países en vías de desarrollo inhibe la innovación local y el crecimiento de la tecnología endógena, a la par que crea una salida de dinero a causa de la importación de tecnología (Contractor y Sagafi-Nejad, 1981).

Algunas empresas (llamadas troles de patentes) compran patentes, esperando que alguien produzca con éxito un producto que podría haber violado su patente. Cuando encuentran ese producto, ponen una demanda, extorsionando, en efecto, al productor. Dados los altos costes de inventar alrededor de la patente o de litigar, los troles de patentes a menudo son capaces de extraer sumas muy jugosas, reduciendo, en el mismo monto, las ganancias obtenidas por el verdadero innovador (Stiglitz y Greenwald, 2014).

El creador de un invento tiene la opción de patentarlo o mantenerlo en secreto. Ahora bien, puede ser que éste no revele su secreto a cambio de la protección legal si considera que esa protección es menos efectiva que guardar el secreto. En consecuencia, la sociedad no se asegura el descubrimiento de los secretos seguros, pero garantiza un monopolio restringiendo el uso de técnicas que podrían encontrarse y ponerse a disposición general (Machlup, 1968).

En determinados casos los inventos importantes se demandan mediante las necesidades de la sociedad y son posibles por el estado de la técnica. Por consiguiente, con raras excepciones, son muchos los inventores que tienen las mismas ideas y desarrollan los mismos inventos (Penrose, 1951), por lo que, en consecuencia, no parece necesaria la patente para incentivar a los inventores. El coste más obvio es la mala asignación de los recursos atribuible a los precios monopolistas de los inventos patentados que habían estado disponibles sin la protección de la patente (Scherer, 1980).

Si admitimos que existe el «instinto del ingenio» y que se obtiene una gran satisfacción en seguirlo, llegamos a dudar de la afirmación de que el progreso de las artes depende de la ganancia obtenida o de la perspectiva de ganar, ya que ello es como decir que la poesía, la música y las artes plásticas son simplemente formas de hacer dinero (Penrose, 1951). En este sentido, Plant (1934) argumentó que el sistema de patentes desvía la energía creativa hacia los inventos patentables y la aleja del tipo de mejoras que no pueden ser patentadas, pero que resultan más útiles para la sociedad.

El papel de los inventores individuales en la solicitud de patentes es cada vez menor. Por ejemplo, Parker (1978), al analizar las solicitudes de patentes en Gran Bretaña, observa que en 1913 el 13 por ciento correspondía a empresas, mientras que ese porcentaje alcanzó el valor del 58 por ciento en 1938 y el 68 por ciento en 1955. A su vez, Mansfiel (1968b) indica que en 1900 alrededor del 80 por ciento de todas las patentes fueron expedidas a individuos, mientras que en 1957 el porcentaje se redujo al 40 por ciento. Debido a que actualmente son muchos los inventos realizados por empleados asalariados, se tiende a

abandonar el argumento de que el sistema de patentes es necesario para conseguir que los inventores inventen (Penrose, 1951). Pierde, pues, sentido la idea de la patente para proteger al inventor sin recursos.

El sistema de patentes permite a las corporaciones acosar financieramente a empresas débiles e inventores independientes mediante litigios prolongados. Un simple pleito sobre las patentes de «*cracking*» del petróleo duró quince años apilando costes de juzgado y derechos legales, que excedieron los tres millones de dólares (Scherer, 1980).

Las compañías farmacéuticas no tienen incentivos suficientes para desarrollar medicamentos para las enfermedades que suelen afligir a las personas más pobres, simplemente porque no obtendrían dinero de esas medicinas. Una forma de abordarlo sería mediante un fondo de garantías de compras (financiado, por ejemplo, por Bill Gates), que garantizaría la compra del medicamento a aquellos que desarrollen una cura para alguna enfermedad que aflija al mundo en vías de desarrollo.

Se ha demostrado falso un argumento contra las patentes que durante un tiempo se creyó ciegamente. Es el argumento de que un monopolista que consigue una patente sobre un producto mejorado que no cuesta más producir que otro producto anterior ya existente, la suprimirá antes que usarla. Haciendo esto, el monopolista evitará destruir el mercado para su producto actual. Esta idea ha sido sostenida de forma generalizada por los economistas. Es también la premisa de una comedia de Alec Guines, «El hombre del traje blanco»: un traje de duración perpetua debe ser suprimido. Hirshleifer (1971) ha demostrado que un monopolista racional no suprimirá tales inventos. Consideremos, dice Hirshleifer, un monopolista de bombillas. Adquiere la patente de una nueva bombilla que proporciona el doble de horas que sus bombillas normales, pero que cuesta lo mismo de producir. Hirshleifer señala que lo que les importa a los clientes del monopolista son las horas de luz. Así, argumenta, el monopolista puede vender el mismo número de horas de luz al mismo precio por hora de luz produciendo la mitad de la cantidad de las nuevas bombillas con respecto a las antiguas, y cobrándolas al doble de precio. El monopolista obtendrá los mismos ingresos, pero los costes se verán reducidos a la mitad. En consecuencia, los beneficios para el inventor serán mayores.

Si las leyes nacionales de patentes no existieran, sería difícil presentar argumentos concluyentes que hicieran implantarlas. Sin embargo, el hecho de que existen, desplaza la responsabilidad de la prueba, haciendo igualmente difícil presentar razones decisivas para abolirlas (Penrose, 1951). Es válido un sistema de premios. Implica dar un premio a quien produzca una innovación, o al menos, a aquellas innovaciones que cumplan con los objetivos anunciados. El tamaño del premio se determina según la magnitud de la contribución. Otra solución es una opción pública de compra sobre la patente. Cuando la patente pasa a manos del gobierno la cede sin coste alguno a toda la economía. Este arreglo conseguiría dar incentivos a las empresas y al mismo tiempo lograría que toda la sociedad tuviera acceso a la innovación.