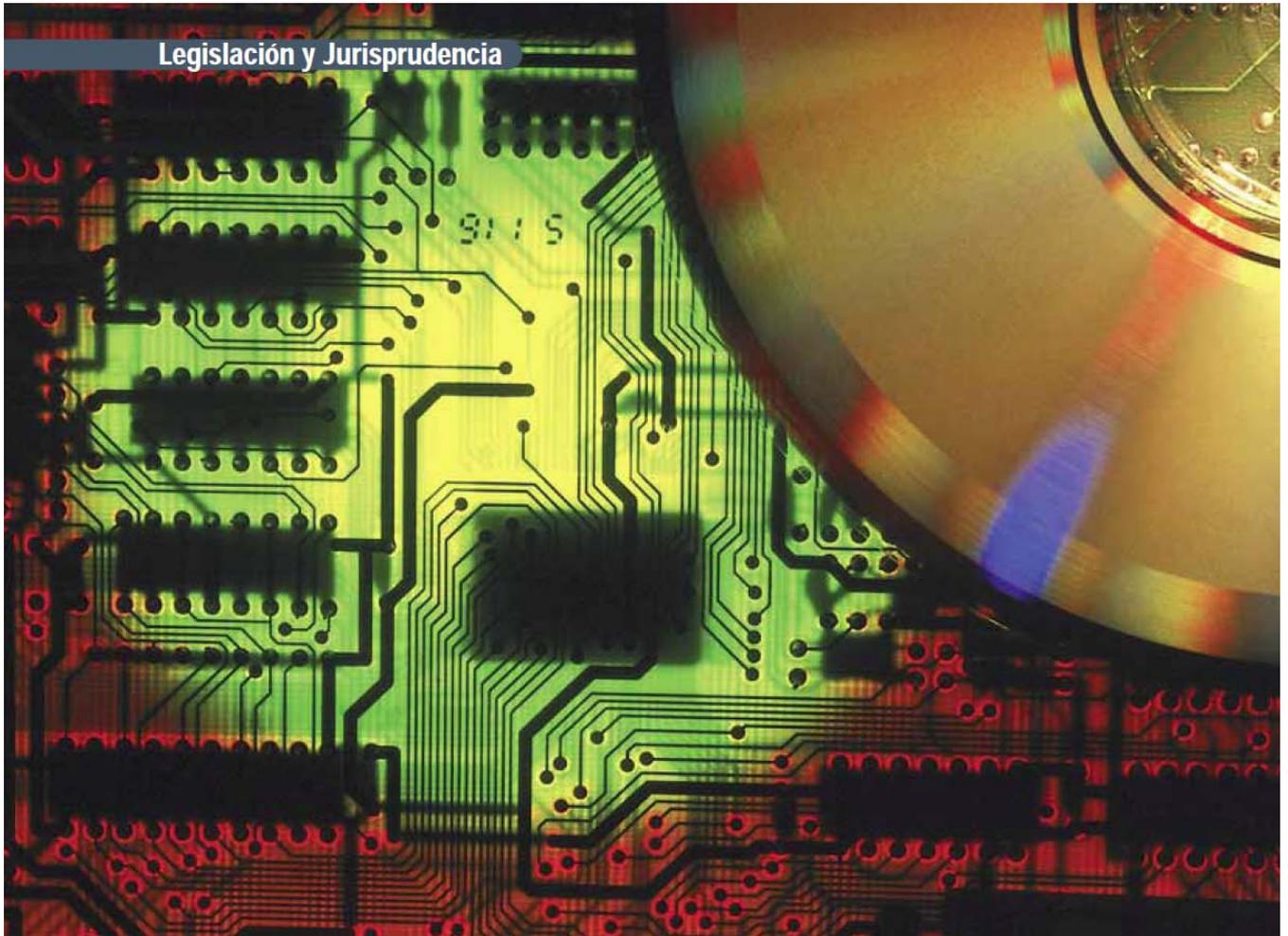


SILVIA ALBERT:

consejeros en **comunicación** empresarial
y relación con los medios.

NEGOCIO AL DÍA
Artículo de opinión
Página 44 y sucesivas
Enero de 2008

Legislación y Jurisprudencia



Las empresas y sus activos inmateriales

Autora

Maica Trabanco
Abogada de CMS Albiñana &
Suárez de Lezo

No sólo son edificios, acciones, mobiliario y vehículos de transporte. Junto a los bienes tangibles, las empresas, en el curso de su actividad comercial generan activos inmateriales que constituyen una parte importantísima de su valor de mercado. Dentro de tales activos inmateriales, se enmarcan los signos distintivos, las invenciones y las creaciones estéticas. Y por encima de toda la protección legal de todos ellos, flotan las normas sobre competencia desleal, que tratan de evitar las conductas de confusión o engaño en un escenario de sofisticada lucha concurrencial, que tanto pueden erosionar el tráfico mercantil. Pero, de manera más específica, los signos distintivos se pueden proteger mediante el registro de marcas y/o de nombres comerciales, mientras que las invenciones encuentran en Derecho como instrumentos de protección a las patentes y a los modelos de utilidad. Por su parte, las creaciones estéticas se protegen por medio de la normativa sobre el diseño industrial.

En gran resumen, se podría decir que si la propiedad intelectual pone su atención en la sola creación literaria, artística o científica una vez ha sido exteriorizada, la propiedad industrial se fija en el terreno de las "cosas útiles", o lo que es lo mismo, en la actividad de inventores y productores y, de paso, en la de los vendedores de los tales inventos y productos. A la propiedad intelectual le interesa la creación y a la industrial le preocupa la inversión en innovaciones, invenciones y hallazgos. Desde luego, algunos de los activos inmateriales pueden ser al mismo tiempo creaciones artísticas originales, pudiendo suceder entonces que encuentren protección también en las normas de Propiedad Intelectual. En ese sentido, una creación intelectual entra en el terreno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, al margen de que después se inscriba el arquetipo en calidad de marca o de diseño industrial. Pero, como la piratería y en general los actos usurpatorios, son a su vez una preocupación común a ambas esferas, con frecuencia se confunden para el público los derechos protegidos en cada una de ellas.

En fin, todos los activos inmateriales cuentan con una normativa protectora muy técnica y prolija que, como todas, contiene sus luces y sombras. No se pretende aquí explicar las unas

o dónde están las otras, pero sí dar a conocer a grandes rasgos cómo se ocupan de la protección de los activos inmateriales las leyes de la Propiedad Industrial.

Por una parte, tenemos los derechos que recaen sobre la creación industrial, es decir, sobre la invención, sobre la aportación que alguien hace al actuar humano para hacerlo más fácil o eficaz, sobre eso, en definitiva, que el maestro Baylos definía como "la idea a la que llega el inventor de lo que hay que hacer con la realidad física para que su resultado constituya la solución de un determinado problema técnico, no resuelto hasta entonces". La Ley de Patentes de 1986 ofrece para ello protección a las patentes y a los modelos de utilidad. Son patentables las invenciones nuevas, siempre que impliquen actividad inventiva de relevancia mundial. Hace falta novedad absoluta, ya sea porque se inventa un nuevo producto (la bicicleta, la bombilla o la radio), ya sea porque se da con un nuevo procedimiento para obtener un producto ya conocido. Por ejemplo, una nueva fórmula para fabricar una margarina. Y hace falta también que el invento sea susceptible de ser aplicado a la industria. Se tramitan las patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) si su alcance se limita al territorio español. No existe una "patente comunitaria", pero sí una "patente europea" (Convenio de Munich), que una vez concedida,

“ Si la propiedad intelectual pone su atención en la sola creación literaria, artística o científica una vez ha sido exteriorizada, la propiedad industrial se fija en el terreno de las "cosas útiles" ”



ha de validarse en España mediante la aportación de la documentación de la patente en español. En nuestro país, existe un procedimiento general de registro que no conlleva examen previo de los requisitos de patentabilidad relativos a la novedad y la actividad inventiva, y un procedimiento con examen previo de tales requisitos, que da como resultado la concesión de las denominadas "patentes fuertes". En ambos casos, la OEPM realiza un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) y se lo comunica al solicitante. La protección se dispensa para un periodo de 20 años desde la solicitud que, a diferencia de lo que pasa con los signos, es un plazo improrrogable (salvo en el caso de las patentes sobre medicamentos y productos fitosanitarios).

En cambio, son protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto, una configuración, estructura o constitución de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Se trata de invenciones con una menor altura inventiva (de hecho hay quien los denomina "pequeños inventos"; la fregona es un ejemplo ya clásico). Están pensados para las pymes y los inventores individuales, y no

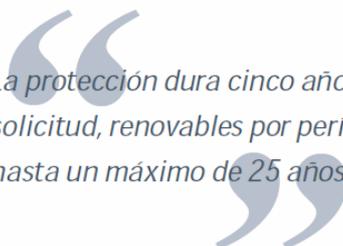
hay modelos de utilidad comunitarios. El procedimiento de concesión de los modelos de utilidad es bastante diferente al de una patente, ya que mientras las patentes son sometidas al IET, y, posteriormente, a un examen de patentabilidad (si el solicitante escoge el procedimiento con examen previo), los modelos de utilidad son sometidos, únicamente, a las oposiciones que deseen presentar los terceros contra su concesión. Si ésta tiene lugar, la protección dura diez años, también improrrogables.

La Ley de Marcas de 2001 se ocupa de proteger las marcas propiamente dichas, en cuanto signos susceptibles de representación gráfica que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; pero también esos otros signos que sirven para distinguir en el tráfico mercantil a las empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, que son los denominados nombres comerciales. Si éstos designan a la empresa y simbolizan su continuidad, las marcas designan lo que las empresas hacen o los servicios que prestan. Tanto si se solicitan tanto marcas españolas ante la OEPM, como marcas comunitarias ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), existe un primer examen de forma seguido de otro de fondo a fin de evitar la inscripción de marcas que no resulten idóneas para distinguir correctamente el producto o servicio, que atentan contra el orden público, etc. A continuación, se procede a dar la oportunidad de que terceros interesados titulares de derechos anteriores presenten escrito de oposición, y si no hay oposiciones, el procedimiento concluye con la concesión de la marca, cuyo disfrute será de diez años contados desde la solicitud, prorrogables por periodos idénticos.

Los nombres comerciales siguen un régimen idéntico, si bien no hay nombres comerciales comunitarios.

Finalmente, tenemos la Ley del Diseño Industrial de 2003, que se ocupa de las creaciones estéticas, que suponen la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características que ofrecen sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o su ornamentación. Se pueden solicitar tanto diseños españoles, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, como comunitarios, ante la Oficina de Armoni-

zación del Mercado Interior (OAMI). Una vez presentada la solicitud, se realiza un examen de admisibilidad y de fondo (esto último si la solicitud constituye un diseño con arreglo a la Ley española, puesto que este examen no se realiza en los diseños industriales comunitarios). A continuación, se procede a publicar el registro del diseño. En el supuesto de diseños españoles se dará la oportunidad de que terceros interesados titulares de derechos anteriores presenten escrito de oposición contra tal concesión. En los diseños comunitarios no existe tal posibilidad de oposición, pero sí la de entablar una acción de nulidad ante la OAMI. La protección dura cinco años desde la solicitud, renovables por períodos sucesivos de hasta un máximo de 25 años. Los diseños no registrados tendrán una protección de tres años de duración a contar desde la fecha en que dicho diseño se haya hecho público por primera vez dentro de la UE. ■



La protección dura cinco años desde la solicitud, renovables por períodos sucesivos de hasta un máximo de 25 años