

ANDRÉS MAURICIO VALBUENA TRUJILLO

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS ACCIONES
JUDICIALES DE PROTECCIÓN**

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

**Dirigido por la
Dra. María Teresa Franquet Sagrañes**

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO
DE LA EMPRESA Y DE LA CONTRATACIÓN**



**UNIVERSITAT
ROVIRA i VIRGILI**

Tarragona

2023

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS DEL TRABAJO:.....	5
ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA:	6
CAPÍTULO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	8
1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	8
2. TIPOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	18
2.1. Patentes de invención	19
2.1.1. Concepto de patente de invención.....	19
2.1.2. Requisitos de patentabilidad.....	21
2.1.3. Derecho a la patente	25
2.1.4. Contenido, duración y limitaciones del derecho a la patente	27
2.2. Modelos de utilidad.....	30
2.3. Diseños industriales.....	33
2.3.1. Concepto de Diseño Industrial	33
2.3.2. Requisitos de registro del diseño.....	35
2.3.3. Contenido y duración del derecho de diseño registrado.....	39
2.4. Marcas y nombres comerciales	40
2.4.1. Concepto de marca y nombre comercial	40
2.4.1.2. Marca.....	40
2.4.1.3. Nombre comercial.....	43
2.4.2. Requisitos para registrar una marca o nombre comercial.....	45
2.4.3. Contenido, duración y límites del derecho de marca y nombre comercial.....	50

CAPÍTULO II: LAS ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO CIVIL.....	55
1. ASPECTOS GENERALES Y PROCESALES DE LAS ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	57
1.1. Marco legal	57
1.1.1. Patente y Modelo de Utilidad	59
1.1.2. Diseño industrial.....	60
1.1.3. Marcas y nombre comercial	61
1.2. Procedimiento	62
1.3. Legitimación activa.....	63
1.4. Prescripción	64
1.5. Jurisdicción y competencia	65
1.6. Diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares.....	66
2. ACCIONES CIVILES Y LEGALES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	68
2.1. La acción declarativa de infracción.....	69
2.2. La acción de cesación de infracción y la acción de prohibición	70
2.3. La acción de remoción.....	75
2.4. La acción de indemnización de daños y perjuicios	79
2.5. La acción de publicación de resolución judicial	87
BIBLIOGRAFÍA.....	93
ANEXOS.....	96
ANEXO 1: TABLA DE ACCIONES JUDICIALES	96
ANEXO 2: TABLA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.....	97
ANEXO 3: JURISPRUDENCIA CONSULTADA	103

LISTA DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CC	Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
CE	Constitución Española
DA	Disposición Adicional
EEE	Espacio Económico Europeo
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial otorga a quien ostenta dicho derecho, ya sea persona física o jurídica, la potestad exclusiva para decidir quién y cómo pueden usarse las creaciones inmateriales que tiene protegidas, configurando así un verdadero derecho de propiedad. En España, estos derechos se obtienen a través de un proceso de registro del que es competente la Oficina Española de Patentes y Marcas y hay varios tipos de derechos de Propiedad Industrial entre los que destacan los siguientes: el derecho de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, topografías de productos semiconductores¹.

La protección que concede la propiedad industrial a sus titulares es de especial importancia para fomentar la innovación y la creatividad, que conduce a avances tecnológicos en muchas áreas de investigación, desarrollo y, por ende, en el mercado. El beneficio del derecho en exclusiva y de explotación sobre las invenciones supone un incentivo para los inventores y las empresas con proyectos de I+D+i, lo cual se traduce en nuevos o mejorados productos, servicios o procesos, así como en un estímulo al desarrollo económico². De modo que, es crucial que existan mecanismos de protección de la propiedad industrial que sean suficientes para proteger a sus titulares de las posibles injerencias de terceros, ya que de lo contrario, la existencia de estos derechos perdería su razón de ser.

OBJETIVOS DEL TRABAJO:

Este trabajo se centra en el análisis del concepto básico y características de la propiedad industrial con el propósito de profundizar en la naturaleza y contenido de estos derechos. Asimismo, se centra en el análisis de las principales acciones civiles de protección de la propiedad industrial, previstas en el Ordenamiento Jurídico Español, las cuales garantizan que los titulares de estos derechos de propiedad industrial puedan hacer valerlos y protegerse ante injerencia de terceros.

¹ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (s.f.). Propiedad Industrial. Recuperado el 30 de marzo de 2023, de https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html

² CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA. (s. f.). Proteger la innovación. Recuperado el 4 de febrero de 2023, de <https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/proteger-la-innovacion/propiedad-industrial>

En resumen, el objetivo del trabajo es proporcionar una comprensión integral de los derechos de propiedad industrial y los mecanismos judiciales de protección existentes en el ámbito civil. Para lograrlo, se tienen en cuenta las principales consideraciones jurisprudenciales y doctrinales relevantes en la materia, con el propósito de ofrecer una visión práctica y completa.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA:

El presente trabajo de fin de máster está dividido en dos capítulos fundamentales. El primero se enfoca en la comprensión de conceptos esenciales relacionados con la propiedad industrial, mientras que el segundo se dedica a analizar en detalle la regulación y los aspectos clave de las acciones civiles utilizadas para la protección de la propiedad industrial.

En el primer capítulo, se realiza un análisis exhaustivo del concepto de propiedad industrial, examinando en particular los diversos tipos de propiedad industrial que existen, entre los que se destacan la patente, el modelo de utilidad, el diseño industrial, la marca y el nombre comercial. De cada tipo de propiedad industrial se ha analizado el concepto, los requisitos de registro del derecho y el contenido de este, lo que proporciona una comprensión integral de su funcionamiento y alcance.

El segundo capítulo se adentra en un análisis exhaustivo de los aspectos generales y procesales de las acciones civiles destinadas a proteger la propiedad industrial. Se abordan cuestiones esenciales como el marco legal que las rige, el tipo de procedimiento a seguir, la legitimación activa requerida, los plazos de prescripción, la jurisdicción y competencia aplicables, así como las diligencias de comprobación de hechos y las medidas cautelares.

Asimismo, este capítulo se enfoca en un estudio detallado de las acciones civiles de protección de la propiedad industrial, incluyendo la acción declarativa de infracción, la acción de cesación de infracción, la acción de remoción, la acción de indemnización de daños y perjuicios, y la acción de difusión de la resolución judicial.

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo, ofreciendo una síntesis de los aspectos clave abordados en relación con la protección de la propiedad industrial.

El desarrollo de este trabajo ha seguido el método dogmático simple, basado principalmente en una revisión documental que abarcó la legislación vigente, la doctrina legal y la jurisprudencia relacionadas con la propiedad industrial, todo ello delimitado territorialmente en el ámbito español.

CAPÍTULO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En este apartado se realizará un análisis pormenorizado de los conceptos básicos de la propiedad industrial, teniendo en consideración el marco jurídico aplicable y los principales fundamentos de las normas legales que lo regulan.

Se abordarán aspectos relevantes como la definición de propiedad industrial, los diferentes tipos de derechos de propiedad industrial existentes, los requisitos para su reconocimiento y el contenido de estos derechos.

Todo ello con el fin de tener un conocimiento jurídico sólido de los conceptos básicos de la propiedad industrial, lo cual permitirá encarar los siguientes apartados del trabajo con la información suficiente para su comprensión.

1. Concepto de Propiedad Industrial

Puesto que no existe una definición uniforme del concepto de propiedad industrial en las diversas leyes que regulan sus modalidades, para precisar los elementos que integran este término jurídico, podemos recurrir a la definición ofrecida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM).

Este organismo público define la propiedad industrial como los derechos exclusivos y excluyentes que se obtienen sobre creaciones e invenciones inmateriales, y que funciona como un verdadero derecho de propiedad, otorgando a su titular la capacidad de comercializar con las invenciones y decidir quién y cómo pueden utilizarlas los terceros, y que garantizan su protección en todo el territorio español³. Además, cabe destacar que en España la concesión de estos derechos implica seguir un procedimiento de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A partir de esta definición, a continuación, vamos a destacar los elementos que la componen y que nos permitirán comprenderla mejor. Estos son los siguientes:

³ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (s.f.). Propiedad Industrial. Recuperado el 30 de marzo de 2023, de https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html

- i) Derechos exclusivos y excluyentes. Los derechos de propiedad industrial son exclusivos, por cuanto su titular puede prohibir su utilización a terceros, y son excluyentes porque sobre un mismo bien solamente puede existir un derecho de exclusiva.

En cuanto a la característica de exclusivo, según PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, es debida a la condición dominical de que goza el titular, pues es la que le faculta para una utilización en exclusiva, oponible *erga omnes*, como es característico de los derechos reales, con la inherente facultad de prohibir intromisiones o perturbaciones (*ius prohibendi*) en su pacífico ejercicio⁴.

Por su parte, GÓMEZ SEGADE destaca que todas las leyes reguladoras de derechos de propiedad industrial mencionan expresamente el *ius prohibendi erga omnes*, por lo que considera que esta vertiente negativa es la que refleja con mayor nitidez la exclusividad de que goza el titular del derecho y supone una excepción al principio de libre competencia⁵.

Teniendo en cuenta la doctrina expuesta, encontramos también resoluciones judiciales que destacan el carácter exclusivo de los derechos de propiedad industrial. En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 12 de enero⁶, al resolver sobre un litigio entre marcas, se expone lo siguiente:

"La marca es una modalidad de la propiedad industrial y un derecho integrado por un conjunto de facultades y deberes y obligaciones del titular regulado en los art. 30 al 34 de la indicada Ley. Entre esos derechos

⁴ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. (2008). *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, p.15.

⁵ Ahora bien, cabe aclarar que el autor expone que existe una vertiente positiva, la de utilizar o explotar en exclusiva el bien objeto, y la vertiente negativa ya explicada. No obstante, expresa que esta doble vertiente tan solo se menciona expresamente en algunos textos legales como el artículo 34 de la Ley de Marcas de 2001, o el artículo 45 de la Ley de diseño industrial de 2003. Por esta razón destaca la vertiente negativa que sí es recogida expresamente por todas las leyes reguladoras de derechos de propiedad industrial. *Vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A. (2015). Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. En *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid. P. 119.

⁶ *Vid et.* SAP Madrid, núm. 140/2004, de 12 de enero, rec. 108/2003, ECLI:ES:APM:2004:16806, FD 3º; SAP Murcia, núm. 16/2009, de 9 de enero, rec. 448/2007, ECLI:ES:APMU:2009:337, FD 1º; SAP Alicante, núm. 420/2011, de 21 de octubre, rec. 176/2011, ECLI:ES:APA:2011:3587, FD 1º; SAP Murcia, núm. 620/2010, de 25 de noviembre, rec. 57/2010, ECLI:ES:APMU:2010:2751, FD 1º; y SJM Alicante, núm. 141/2015, de 10 de julio, rec. 607/2014, ECLI:ES:JMA:2015:5410, FD 3º.

es preciso distinguir las facultades de disposición de las de exclusión frente a usos inconsentidos de terceros (ius prohibendi). Las primeras, integrantes el ius utendi, permiten al titular utilizar la marca en el tráfico económico en exclusiva (art. 30). Por otra parte, las facultades de prohibición son oponibles frente a tercero que utilice sin autorización, la misma marca u otra similar [...], pudiendo el titular impedir a tercero, entre otras actividades, poner el signo en los productos, ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin, importarlos, etc. según el art. 31 de la repetida ley.”

Por otro lado, en relación con la característica de excluyente, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ lo ejemplifica de la siguiente manera: “*no pueden existir dos o más patentes sobre la misma invención, dos o más diseños sobre la misma creación artística, dos o más marcas sobre el mismo signo distintivo, para identificar los mismos productos o servicios*”⁷.

Asimismo, el autor destaca que estas características de los derechos de propiedad industrial constituyen una importante excepción a la libertad de mercado reconocida en el artículo 38 de la Constitución española (en adelante CE)⁸. Esto es así porque es fundamental que la libertad de mercado respete que la competencia sea libre y leal y vemos que el artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal establece que en el ámbito de la competencia empresarial, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es una práctica permitida, siempre y cuando no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

Al otorgarse al titular de Propiedad Industrial un derecho exclusivo y excluyente sobre el objeto de su propiedad, se prohíbe a los competidores poder fabricar o vender los mismos productos, o realizar cualquier acto de contenido económico sobre los objetos protegidos por dichos derechos. Por ello, según dice el autor, en

⁷ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. A. (2011). La importancia de los derechos de propiedad industrial: monopolios legales para una competencia leal. *Economía industrial*, 379, p. 109.

⁸ Op. cit., p. 107.

última instancia los derechos de Propiedad Industrial establecen unos monopolios legales que son necesarios para el correcto desarrollo de la economía de mercado⁹.

En esta línea, BARRERO RODRÍGUEZ afirma que la doctrina ha puesto de manifiesto que “*el objetivo último del Sistema de Patentes es el de «proporcionar a inventores y empresas un incentivo que induzca a unos y otros a dedicar energías y recursos al proceso de investigación y desarrollo tecnológico», a cuyo efecto se otorga al creador de una invención patentable un derecho de exclusiva o monopolio temporalmente limitado*”¹⁰.

En resumen, los derechos de Propiedad Industrial, a la vez que protegen a sus titulares, limitan la libertad de empresa y de competencia en el mercado.

- ii) Creaciones e invenciones inmateriales. Podemos definir las como aquellas invenciones, ideas, diseños, que no tienen una existencia física o tangible, pero que tienen un valor económico o comercial, ya que son el resultado de la creatividad y el esfuerzo intelectual¹¹ de una persona o grupo de personas.

Como afirma la doctrina, “*la propiedad industrial protege creaciones del espíritu, productos del ingenio y de su creatividad, de su capacidad para crear, de engendrar lo nuevo y lo original, y esa nota, que se da tanto en el Derecho de patentes como en el de los signos distintivos, con mucho mayor acento se percibe en el primero: investigación, invención, desarrollo, innovación...*”¹².

⁹ De igual manera añade que, estos derechos pueden afectar a las empresas tanto de manera positiva como negativa. Por un lado, las empresas titulares de derechos de Propiedad Industrial pueden impedir que sus competidores utilicen sus invenciones o creaciones, pero por otro lado, los competidores pueden ver cerrado total o parcialmente el mercado si su acceso implica infringir los derechos de Propiedad Industrial de un competidor. *Vid.* HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. A. Op. cit., p. 107.

¹⁰ BARRERO RODRÍGUEZ, E. (2016). *Hacia un nuevo régimen jurídico de las creaciones industriales*. Marcial Pons. P. 10.

¹¹ Según la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (en adelante, OMPI) la legislación de propiedad industrial forma parte del cuerpo más amplio del Derecho conocido con el nombre de propiedad intelectual, término que se refiere en general a todas las creaciones del intelecto. *Vid.* ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2016). Principios básicos de la propiedad industrial, p. 3. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

¹² BARRERO RODRÍGUEZ parafrasea al profesor OLIVENCIA RUIZ, cfr. OLIVENCIA RUIZ, M. (2005). La propiedad industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil, *Escritos jurídicos*, 2. Sevilla: Fundación El Monte, p. 65. *Vid.* BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 26.

Por otra parte, en cuanto a la característica de inmaterialidad, encontramos la definición contenida en la SAP de Gijón de 19 de marzo de 2012:

“[...] los derechos sobre bienes inmateriales tienen por objeto cosas incorpóreas relativas a productos intelectuales y están amparados por el derecho de autor que, además de proteger obras literarias, artísticas, audiovisuales..., también protege la propiedad industrial: patentes, marcas, nombres, etc.”¹³.

También es destacable la definición que ofrece GÓMEZ SEGADE al afirmar que *“son creaciones intelectuales de mayor o menor nivel creador, que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial transcendencia económica gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva”¹⁴.*

Asimismo, el autor destaca que la característica de inmaterialidad hace necesaria una protección reforzada de este tipo de derechos y lo justifica de la siguiente manera: *“los derechos de propiedad industrial están dotados de ubicuidad porque su objeto son bienes inmateriales desligados de cualquier vínculo temporal o espacial. Puede ser útiles para diversas personas en distintos lugares, lo que implica que estos derechos son más vulnerables que los derechos sobre bienes físicos y necesitan una protección reforzada. Sin embargo, a diferencia de los dueños de bienes corpóreos que pueden actuar contra quienes atenten contra la integridad o la posesión de esos bienes con herramientas jurídicas indubitadas (interdictos para recobrar la posesión, acciones contra el hurto o el robo, etc.) los titulares de derechos sobre bienes inmateriales tienen posibilidades de control más limitadas e incluso nebulosas en ocasiones”¹⁵.*

De ello resulta necesario concluir que las creaciones inmateriales son aquellas invenciones intelectuales que carecen de una existencia física o tangible, pero que tienen un valor económico y comercial, por lo que merecen que el Ordenamiento Jurídico prevea un sistema de acciones de protección, mediante el reconocimiento

¹³ SAP de Gijón, núm. 11/2012, de 19 de marzo, rec. 42/2011, ECLI:ES:APO:2012:960, FJ 2º.

¹⁴ GÓMEZ SEGADE, J. A. Op. cit., p. 116.

¹⁵ GÓMEZ SEGADE, J. A. Op. cit., p. 123.

de los derechos intelectuales, ya que la naturaleza ubicua y desligada de vínculos temporales o espaciales los hace más vulnerables y susceptibles de violaciones.

- iii) Sistema de numerus clausus. Existe un catálogo cerrado de derechos de propiedad industrial. Esta característica se evidencia de la lista tasada de este tipo de derechos que reconoce el ordenamiento jurídico español.

Según GÓMEZ SEGADE, este sistema *numerus clausus* se justifica en la necesidad de evitar el perjuicio que supondría para la libre competencia y para los consumidores. Además, el autor añade que dicho sistema impide la creación por vía jurisprudencial de nuevos derechos típicos y dificulta la interpretación analógica o extensiva para añadir derechos no reconocidos legalmente o para ampliar el alcance de aquellos que disponen de un reconocimiento legal¹⁶.

- iv) Derecho de propiedad. Como se ha mencionado anteriormente, la Propiedad Industrial otorga al titular de la misma derechos exclusivos y excluyentes, lo cual se traduce en la capacidad de decidir cómo y quién utiliza dicha propiedad, es decir, se concede a su titular la capacidad de decisión sobre la creación o invención inmaterial para impedir que terceros puedan competir en el mercado usándola¹⁷.

Por su parte, MASSAGUER FUENTES afirma que “*como derecho de naturaleza patrimonial, el derecho de patente es susceptible de ser objeto de negocios jurídicos, como la cesión (transmisión a título definitivo), la licencia (autorización de uso sin transmisión de titularidad), el usufructo y los de garantía (hipoteca mobiliaria), cuyas más destacadas singularidades proceden justamente de su naturaleza registral*”¹⁸.

Por ello, podemos concluir que, si bien se trata de un tipo de propiedad especial¹⁹, sigue siendo un verdadero derecho de propiedad.

¹⁶ GÓMEZ SEGADE, J. A. Op. cit., p. 120.

¹⁷ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. Op. cit., p. 15.

¹⁸ MASSAGUER FUENTES, J. (2006). El contenido y alcance del derecho de patente. En *Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González*, (15). P. 173.

¹⁹ A modo de ejemplo, BARRERO RODRÍGUEZ, al referirse a la patente, expresa que constituye una manifestación del derecho de propiedad, si bien una propiedad adjetivada como especial, comúnmente denominada como propiedad industrial. Asimismo afirma que, “*si la propiedad en general confiere a su titular el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes [...], el titular de la patente goza del monopolio legalmente garantizado para la explotación de su invento,*

- v) Carácter registral. Es así por cuanto, generalmente²⁰, los derechos de propiedad industrial se adquieren mediante un procedimiento de registro en un organismo público²¹. Una vez registrado y concedido por el correspondiente organismo, el derecho nace.

En España, la competencia para el reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de los diferentes derechos de propiedad industrial corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, según lo dispuesto en el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En este sentido, podemos destacar que el carácter registral se reconoce en la normativa de cada derecho de Propiedad Industrial. Por ejemplo, en el artículo 2.1 de la Ley de Marcas, se establece lo siguiente: “*El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley*”.

Asimismo, en el artículo 2, apartados segundo y tercero, de la Ley de Patentes, dispone que: “*2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.*

3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1”.

de manera que el objeto de esta propiedad especial viene constituido, según interpreta mayoritariamente la doctrina, por bienes intangibles o inmateriales.” Vid. BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 8.

²⁰ Parafraseando a GÓMEZ SEGADE, se dice que en general los derechos de propiedad industrial tienen carácter registral porque también existen auténticos derechos de propiedad industrial sin registro. Por ejemplo, la marca renombrada o el diseño comunitario no registrado que, aun sin registro, gozan de la misma fortaleza que los registrados si se cumplen determinados requisitos. Asimismo se encuentran los derechos de propiedad industrial limitados o incompletos, como los que se derivan de las solicitudes de títulos de propiedad industrial todavía no registrados, o un secreto industrial, que no disponen de un *ius prohibendi erga omnes* sino únicamente de una exclusiva de facto o de algunas acciones concretas de las que integran la vertiente positiva del derecho de exclusiva. Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A. Op. cit., p. 120.

²¹ BARRERO RODRÍGUEZ, E. (2016). Op. cit., p. 9.

- vi) Territorialidad. Son derechos territoriales porque solo producen efectos en la demarcación territorial del Estado en donde se haya registrado y concedido el derecho²². Esto se configura como el principio de territorialidad.

Citando a GÓMEZ SEGADE, podría decirse que “*no existe en el mundo ningún tipo de derecho de propiedad industrial único y válido para varios Estados*”²³. A modo de ejemplo, si se registra el derecho en la OEPM, se otorga la protección en todo el territorio español, pero no fuera de éste. Siendo así, para tener protección fuera de España, se debe registrar en los distintos países correspondientes. Ahora bien, encontramos excepciones como son los derechos de propiedad industrial de ámbito comunitario en la Unión Europea, que otorgan protección en todos los Estados Miembros²⁴.

Si apelamos a un ejemplo del principio de territorialidad, es interesante destacar el litigio resuelto por la SJM de Barcelona de 24 de marzo de 2020, en el que se estima la falta de legitimación pasiva de la empresa demandada por supuestamente vulnerar un derecho de patente. En concreto, en la sentencia se expresa lo siguiente: “[...] *las partes reconocen que el tapón Doubleflow no se fabrica, ni se vende, ni se comercializa en España por la entidad United Caps Llagostera, S. A. U. (única demandada en esta litis), [...]. Además, hay que tener en cuenta la existencia del principio de territorialidad que rige en la propiedad industrial. Conforme al mismo se considerará que el daño por la supuesta infracción de patentes se ha producido en España si la realización cuestionada se fabrica, vende, ofrece o comercializa en el territorio de soberanía española. [...] Por todo ello, procede estimar la excepción de falta de legitimación pasiva planteada y excluir de esta litis el denominado tapón Doubleflow*”²⁵.

²² Por ejemplo, el artículo 2.1. de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “*1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea*”.

²³ GÓMEZ SEGADE, J. A. Op. cit., p. 121.

²⁴ En el ámbito de las marcas y diseños en la Unión Europea, se cuenta con un título comunitario de la UE denominado Marca de la Unión Europea que otorga protección en todos los Estados miembros. No obstante, si se desea tener protección fuera de la UE, deberá registrarse en cada país correspondiente.

²⁵ SJM de Barcelona, núm. 241/2022, de 24 de marzo, rec. 1153/2020, ECLI:ES:JMB:2022:3455, FJ 3º.

Otro ejemplo para destacar es el litigio sobre marcas, resuelto por la SAP de Barcelona de 12 de febrero de 2020, cuyo FD 7º contiene lo siguiente: “31. *El uso del signo, para ser relevante, debe realizarse en territorio español, de conformidad con el principio de territorialidad que informa el derecho sobre la propiedad industrial. Así resulta asimismo de la literalidad del art. 39.1 LM, que exige que el uso se realice por su titular en España. La cuestión que se plantea es si el uso a través de Internet puede ser considerado como un uso en España. La respuesta a esa cuestión no es simple y exige hacer distinción entre los diversos usos que se han hecho en la red de la marca cuestionada*”²⁶.

- vii) Derechos temporales. Los derechos de propiedad industrial se caracterizan por ser temporalmente limitados²⁷. Una vez que finalizan los plazos máximos establecidos en las leyes estatales que regulan la Propiedad Industrial, estos derechos pasan a ser de dominio público, lo que significa que cualquiera puede hacer uso de ellos²⁸.

Esto es así ya que, si bien el derecho de propiedad industrial otorga un monopolio permitido, es necesario establecer un límite temporal para que la situación no sea ilimitada. Por ello se fija un tiempo prudencial en el que el inventor puede aprovechar la invención, y pasado este plazo el derecho pasa a ser de dominio público.

Así, según GÓMEZ SEGADE, la necesidad de fijar un plazo de duración a los derechos de Propiedad Industrial radica en que, estos derechos al implicar una limitación de la competencia, solamente deben permitirse temporalmente para

²⁶ SAP de Barcelona, núm. 238/2021, de 12 de febrero, rec. 1158/2020, ECLI:ES:APB:2021:235, FD 7º.

²⁷ Por ejemplo, el derecho al Diseño, según el artículo 43 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, se otorga por un plazo de cinco años desde la presentación de la solicitud renovables por periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años. En el caso de la Patente, en virtud del artículo 58 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el derecho se otorga por una duración de veinte años improrrogables a partir de la presentación de la solicitud, y los Modelos de Utilidad tienen un plazo máximo de diez años improrrogables. Por otro lado, el artículo 31 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que el registro de Marca y Nombre Comercial se otorga por diez años desde la presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos sucesivos e indefinidos de diez años.

²⁸ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. A. Op. cit., p. 108.

estimular la competencia y recompensar la innovación. Por ello, pasado el plazo legal debe restituirse la libre competencia y utilización de cualquier creación²⁹.

Sin embargo, es importante mencionar que, a diferencia de otras formas de propiedad industrial, las marcas pueden ser renovadas de manera indefinida. La protección de las marcas tiene como objetivo final proteger los intereses de los consumidores para evitar confusiones entre diferentes empresas que utilicen el mismo signo distintivo. Por lo tanto, se permite que la empresa pueda renovar su marca de forma indefinida para mantener el signo distintivo y en cierta manera su reputación en el mercado.

En resumen, la propiedad industrial se refiere a los derechos exclusivos y excluyentes que se otorgan sobre creaciones e invenciones inmateriales y que constituyen un derecho de propiedad efectivo, ya que permiten al titular decidir quién y cómo pueden utilizar estas innovaciones.

Por tanto, puede decirse que este tipo de derechos tiene dos vertientes: una vertiente positiva y otra negativa. La vertiente positiva de este derecho radica en la capacidad que tiene el titular de utilizar y explotar su invención, marca o diseño. Por otro lado, la vertiente negativa de este derecho radica en la restricción que impone a terceros para utilizar dichos objetos protegidos por el derecho de Propiedad Industrial sin el permiso del titular.

Siendo así, la Propiedad Industrial a la vez que garantiza la protección a los creadores en todo el territorio español, lo cual es esencial para fomentar la innovación y la creatividad en el ámbito empresarial, también supone una restricción a la libertad de empresa y competencia en la economía de mercado.

En el siguiente apartado, se analizarán las diferentes clases de Propiedad Industrial existentes, lo que permitirá comprender su alcance y aplicación.

²⁹ GÓMEZ SEGADE, J. A. (2015). Op. cit., p. 122.

2. Tipos de propiedad industrial

En este apartado se describirán los diferentes tipos de propiedad industrial que existen, los cuales son reconocidos tanto por la OEPM como por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial – tratado internacional que regula la protección de la Propiedad Industrial³⁰ –. El Convenio de París fue firmado por numerosos países en 1883 y actualmente cuenta con más de 170 miembros, entre los cuales se encuentra España.

Actualmente, tal como establece el Convenio de París en su artículo 1.2 y la OEPM en su definición de Propiedad Industrial³¹, existen diferentes tipos de Propiedad Industrial y se pueden clasificar entre creaciones industriales y signos distintivos³².

- i) Las creaciones industriales: según el *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española de la Lengua* las creaciones industriales son un producto del esfuerzo intelectual de una persona que representa un incremento del conocimiento o el progreso de carácter científico, técnico o estético, fruto de una actividad inventiva y que son susceptibles de aplicación industrial. Estas se pueden clasificar en dos subcategorías:
 - a. Creaciones técnicas: se protegen las invenciones mediante las figuras de las *patentes* y los *modelos de utilidad*, regulados en la Ley 24/2015 de 24 de junio, de Patentes (en adelante, LP). De conformidad con el artículo 4.1 y 137 de la LP, la *patente* protege invenciones nuevas, es decir, soluciones técnicas a un problema específico³³, mientras que el *modelo de utilidad* protege invenciones que tengan una utilidad práctica, es decir, que sean

³⁰ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países.

³¹ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (s.f.). Propiedad Industrial. Recuperado el 1 de abril de 2023, de https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html

³² El artículo 1 del antiguo *Estatuto sobre Propiedad Industrial* de 26 de julio de 1929, al definir el concepto de Propiedad Industrial, establecía una distinción entre creaciones industriales y signos distintivos.

³³ *Vid.* STS núm. 124/2022, de 16 de febrero, rec. 1231/2019, ECLI:ES:TS:2022:531, FD 6º.

nuevas, susceptibles de aplicación industrial y que supongan una ventaja práctica apreciable sobre el objeto o producto.

También incluye las *topografías de semiconductores*, regulado en la Ley 11/1988, de 3 de mayo de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores.

- b. Creaciones estéticas: Éstos protegen la apariencia externa de los productos, mediante los *diseños industriales*, regulado en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LDI).
- ii) Los signos distintivos: son aquellos que permiten identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirlos de los de otras empresas. Estos se pueden clasificar en dos subcategorías:
- a. Marcas y nombres comerciales, también conocidos como signos distintivos, regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). La *marca* es el signo distintivo por excelencia y puede consistir, en una palabra, una imagen, un símbolo o una combinación de estos elementos. El *nombre comercial* es el nombre con el que se conoce a una empresa en el mercado.
 - b. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen identifican un producto originario de una determinada región y protegen su calidad y reputación.

2.1. Patentes de invención

2.1.1. Concepto de patente de invención

El concepto de *patente de invención* puede ser abordado desde múltiples perspectivas, tal como se ha expresado por la doctrina académica³⁴. Por su parte,

³⁴ Vid. BOTANA AGRA, M. (2013). La patente de invención. En JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. y DÍAZ MORENO, A. (coords.), *Derecho mercantil, vol. 2, Derecho industrial. Propiedad industrial. Explotación empresarial*

BARRERO RODRÍGUEZ afirma que, desde una perspectiva económica, esta noción se relaciona ampliamente con el monopolio de explotación que otorga el Ordenamiento jurídico al titular de una invención. Mientras que, desde un enfoque jurídico, evoca el título o documento expedido por el Organismo competente que habilita para dicha explotación³⁵.

En este último sentido, el artículo 1 de la LP, dispone que la patente de invención, entre otros títulos de Propiedad Industrial, se concede para la protección de las invenciones industriales, mediante el reconocimiento a su titular del derecho a impedir que un tercero pueda comercializar con la Patente sin su consentimiento, durante un periodo definido de tiempo, en virtud del artículo 59 de la LP.

Además, hemos de decir que la patente de invención otorga una protección a las innovaciones que suponen un desarrollo en la solución de problemas técnicos existentes³⁶, ya sea mediante un nuevo producto, aparato o procedimiento o mediante la mejora de los ya existentes.

Según BARRERO RODRÍGUEZ, *"la invención es propiamente, «acción y efecto de inventar», y este verbo se define lingüísticamente como «hallar o descubrir algo nuevo o no conocido», si bien no todos los descubrimientos o hallazgos resultan jurídicamente patentables, ni aun cuando satisfagan el requisito de la novedad, dado que la Ley exige la concurrencia de otros requisitos añadidos"*³⁷.

Ahora bien, como manifiesta la OMPI, es necesario que la creación sea resultado del ingenio, la creatividad y la inventiva humana, pues el simple hecho de descubrir algo ya existente en la naturaleza no es suficiente para que pueda considerarse como una invención. Sin embargo, no es necesario que la invención sea compleja técnicamente. A modo de ejemplo, la OMPI recuerda que un imperdible fue una invención que permitió solucionar un problema técnico³⁸.

de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia, 15.ª ed., Madrid: Marcial Pons, pp. 49 y 50.

³⁵ BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 7.

³⁶ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial*, p. 6. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

³⁷ BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 26.

³⁸ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Op. cit.

Para concluir, vale la pena citar a MASSAGUER FUENTES, quien afirma que *“la patente es un concepto extraordinariamente rico en significados que se presenta, al mismo tiempo, como el derecho exclusivo (derecho subjetivo de naturaleza patrimonial) atribuido sobre una invención mediante la superación de un procedimiento administrativo más o menos complejo según los casos, como certificado o título otorgado precisamente por la resolución administrativa que pone fin exitosamente a ese procedimiento o como sistema de protección jurídica de las invenciones, esto es, como conjunto de aspectos institucionales, formales y sustantivos mediante los que se establece la protección jurídica de las invenciones”*³⁹.

2.1.2. Requisitos de patentabilidad

En lo que respecta a los requisitos de patentabilidad, el artículo 4 de la LP establece que es patentable toda invención nueva, entendida como un desarrollo de una solución práctica para resolver un problema técnico, de cualquier campo de la tecnología, si cumple ciertos requisitos.

De ello podemos extraer que en la legislación española existen tres requisitos esenciales para que una invención pueda ser patentable: la invención debe ser nueva, debe implicar actividad inventiva y debe ser susceptible de aplicación industrial.

En cuanto al primero de los requisitos, el artículo 6 de la LP determina que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica⁴⁰, que se entiende como 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 otro medio.

En este sentido, BARRERO RODRÍGUEZ expresa que la novedad *“constituye un requisito de estricta lógica conceptual e ínsito al propio concepto de invención o innovación tecnológica, puesto que, como se ha afirmado con claridad, la patente solo*

³⁹ MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit., p. 173.

⁴⁰ El estado de la técnica es un concepto abstracto y mudable, por cuanto se define en un momento temporal concreto, que es el de la solicitud de la patente. Vid. BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 29.

se justifica por la existencia de una aportación que enriquezca el acervo tecnológico en beneficio de la generalidad”⁴¹.

Asimismo, el autor destaca que la novedad se concibe como *“un concepto legal determinado mediante una presunción iuris et de iure: si una regla general está comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de semejante invención”⁴².*

Por otra parte, según el apartado tercero del artículo 6 de la LP, se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la solicitud de la nueva patente.

En este sentido, resulta interesante la interpretación contenida en la SJM Madrid de 15 de junio de 2022, que en su FD 4º dispone que *“para concluir que una reivindicación carece de novedad es necesario dar con un único documento del estado de la técnica relevante que contenga todas y cada una de las características reivindicadas (...) Dicho de otro modo, un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado”⁴³.*

El segundo requisito de patentabilidad es que la invención debe implicar actividad inventiva. El artículo 8 de la LP establece que se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Según la doctrina, esta actividad inventiva implica que la innovación a patentar haya sido resultado de una acción investigadora expresa o implícita llevada a cabo por el inventor⁴⁴.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ SJM Madrid, núm. 201/2022, de 15 de junio, rec. 1338/2020, ECLI:ES:JMM:2022:8666, FJ 4º.

⁴⁴ BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 30.

En este sentido, la STS núm. 182/2015, de 14 de abril, recuerda que⁴⁵:

“El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe que «una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de recursos de la Oficina Europea de Patentes: «al objeto de asesorar sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia» (T 39/93, OJ 1997, 134).

Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor”⁴⁶.

De esto se deduce que, en la evaluación de la novedad, se verifica si existe algún documento, patente o libro previo que describa la supuesta invención de manera idéntica. En caso afirmativo, no se cumpliría el requisito de novedad. Además, en la evaluación de la actividad inventiva se considera si, a la luz del conjunto de patentes, documentos o

⁴⁵ *Vid et.* STS núm. 325/2015, de 18 de junio, rec. 2287/2013, ECLI:ES:TS:2015:3194, FD 11º; STS núm. 334/2016, de 20 de mayo, rec. 74/2014, ECLI:ES:TS:2016:2139, FD 3º; STS núm. 263/2017, de 3 de mayo, rec. 2579/2014, ECLI:ES:TS:2017:1653, FD 4º; y STS núm. 389/2019, de 3 de julio, rec. 3066/2016, ECLI:ES:TS:2019:2244, FD 10º.

⁴⁶ STS núm. 182/2015, de 14 de abril, rec. 1809/2013, ECLI:ES:TS:2015:1703, FD 12º.

publicaciones disponibles, un experto en la materia llegaría a la misma conclusión que se pretende proteger.

En lo que respecta a la figura del “experto en la materia”, para conocer la definición de esta figura ficticia que crea la Ley, es necesario consultar las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente de la OEPM⁴⁷. El punto 6.5.3.2 de las directrices establece la definición del experto en la materia y dice que:

“se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el "estado de la técnica", en particular, los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina (...). En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado considerar a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que una sola persona. Este puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefónicas, y para procedimientos altamente especializados como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas”.

El tercer requisito de patentabilidad es que la invención debe ser susceptible de aplicación industrial. El artículo 9 de la LP dispone que se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

⁴⁷ OEPM (julio 2016). *Directrices de examen de solicitudes de patente*. Versión 2.0. Recuperado de: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf

Citando a Barrero Rodríguez, *“la doctrina ha destacado que el concepto de industria establecido en este precepto debe ser interpretado en sentido amplio y omnicomprendivo, pues no respetaría lo previsto en él una interpretación demasiado restrictiva de la noción de industria”*⁴⁸.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia núm. 156/2018, de 12 de marzo de 2018, considera que: *“en efecto, cuando el artículo 4 de la Ley de Patentes exige como requisito de patentabilidad que la invención sea susceptible de aplicación industrial no presupone, como señala el recurso, que el invento resulte finalmente útil o cumpla con la finalidad pretendida. Basta con que en abstracto sea idóneo para ser aplicado en la industria y pueda producirse de forma repetitiva”*⁴⁹.

Finalmente, como requisito de patentabilidad, cabe destacar lo establecido en el artículo 27 de la LP, el cual exige que la invención se describa en la solicitud de patente de forma clara y completa, permitiendo su ejecución por un experto en la materia. En este sentido, la OEPM publica en su base de datos los documentos de todas las patentes concedidas, brindando acceso a cualquier interesado en conocer la tecnología descrita. Por tanto, podría afirmarse que como contraprestación a la concesión del monopolio sobre la invención el titular divulga el avance tecnológico alcanzado.

2.1.3. Derecho a la patente

El derecho a la patente se encuentra regulado en el artículo 10 de la LP, donde el legislador establece que la titularidad de la patente pertenece al inventor o a sus herederos en caso de fallecimiento del inventor.

Sin embargo, debe considerarse que existe un régimen especial para las invenciones laborales, es decir, las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios. El legislador consideró oportuno crear un marco legal especial para este supuesto, ya que la mayoría de las invenciones son realizadas por trabajadores asalariados o dependientes de una empresa. Por ello, este régimen pretende conciliar los intereses de los empresarios y trabajadores asalariados.

⁴⁸ BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 31.

⁴⁹ SAP Barcelona, núm. 156/2018, de 12 de marzo de 2018, rec. 397/2017, ECLI:APB:2018:1329, FD 4º.

En este sentido, el artículo 15 de la LP dispone que las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario y el autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

En caso de que las invenciones laborales en las que el contenido explícito o implícito del contrato de trabajo no sea el desarrollo de una invención, esta pertenecerá al autor. No obstante, tal como dispone el artículo 17 de la LP, cuando el empleado realice una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma y el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado.

En el caso de que varias personas contribuyan conjuntamente en la invención, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. Sin embargo, si distintas personas llegan de forma independientes a la misma invención, el derecho de patente pertenece a quien haya presentado primero la solicitud de protección, puesto que rige el principio de prioridad registral.

Es importante destacar que, según el artículo 10 de la LP, el derecho a la patente se puede transferir utilizando todos los medios reconocidos en derecho. Además, el artículo 82 establece que tanto la solicitud de patente como la patente misma pueden ser objeto de diversos acuerdos, como la cesión, la transmisión, la concesión de licencias, así como otros tipos de contratos, cargas y gravámenes, embargos y medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En definitiva, los titulares de los derechos de patente pueden utilizar estos medios para obtener beneficios económicos y asegurar sus intereses.

2.1.4. Contenido, duración y limitaciones del derecho a la patente

Es necesario analizar en detalle el contenido del derecho de patente para entender las facultades que confiere al titular y los límites que existen a su ejercicio, puesto que el contenido del derecho de patente, como ya hemos explicado, se compone de diferentes elementos que son de vital importancia para el titular, como el derecho a excluir a terceros de la fabricación, ofrecimiento para la venta o importación de la invención sin su consentimiento. Además, es importante considerar los límites del derecho de patente, tales como las excepciones y limitaciones que permiten el uso de la invención sin la autorización del titular en ciertos casos específicos.

En primer lugar, es importante destacar que, en virtud del artículo 59 y 60 de la LP, el derecho concedido por la patente no radica en la facultad del titular de fabricar, ofrecer en el mercado o utilizar el objeto protegido por la patente, pues siempre tiene y puede ejercer esta prerrogativa. El verdadero valor sustantivo del derecho de patente reside en el derecho exclusivo de impedir que terceros fabriquen, utilicen o introduzcan en el mercado el producto o procedimiento patentado, sin el consentimiento del titular⁵⁰.

De esta forma, se garantiza que el titular de la patente tenga el control sobre su innovación y pueda explotarla de forma exclusiva durante el plazo de protección concedido, que en el caso de las patentes es de veinte años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

De manera que, el titular de la patente tiene únicamente un derecho negativo que confiere al titular la capacidad de impedir que terceros realicen cualquier acto que esté prohibido por la patente sin su consentimiento (*ius prohibendi*)⁵¹. O sea que, este derecho no otorga

⁵⁰ MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit., p. 174.

⁵¹ La sentencia de la APM, núm. 88/2023, de 3 de febrero, rec. 262/2022, ECLI:ES:APM:2023:1976, en su FJ 3º dice que: “para apreciar si la conducta de una parte demandada es constitutiva de infracción a la patente de invención ajena, o del modelo de utilidad en este caso, debe determinarse cuál es el objeto protegido por el título definidor de este derecho de exclusiva determinado por sus reivindicaciones. Para determinar el objeto de la invención deben analizarse las características técnicas de la parte caracterizadora, relacionándolas naturalmente con las contenidas en el preámbulo en cuanto que introducen y contextualizan aquella, que determina cuáles son las características novedosas de la invención y el concreto y preciso alcance de protección de la misma, es decir, la extensión y límites de la protección al derecho protegido por la patente o el modelo. Por tanto, solamente si la solución técnica incorporada por la parte demandada a sus productos se encuentra incluida en la parte caracterizadora de las reivindicaciones puede considerarse que ha sido infringido el derecho de exclusiva de la parte actora (...). El derecho de exclusiva resultará infringido si la realización cuestionada entrase dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones, por identidad o por equivalencia (sentencias de la Sala

a los titulares la facultad de explotar o utilizar su invención, sino únicamente el derecho de excluir a terceros de hacerlo sin su autorización⁵².

La propia ley realiza una clasificación que distingue entre actos de explotación directa de la invención, regulados en el artículo 59 de la LP, y actos de explotación indirecta de la invención patentada, regulados en el artículo 60 de la LP.

En particular, los actos de explotación reservados en exclusiva al titular de una patente de producto son la fabricación, ofrecimiento, introducción en comercio y utilización del producto objeto de la patente, así como la importación de dichos productos o su posesión para tales fines.

En cuanto a los actos de explotación indirecta, se faculta al titular de la patente a impedir ciertos actos y, en particular, el ofrecimiento de entregar y la entrega, a personas no autorizadas para explotar la patente, de determinados medios para la puesta en práctica de la invención patentada y, más en particular, de los llamados medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma⁵³.

En cuanto a los límites del derecho de patente, debe mencionarse que la exclusiva no se extiende a actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, los actos experimentales relacionados con el objeto de la invención patentada, la realización de estudios y ensayos para obtener la autorización de comercialización de medicamentos, la preparación de medicamentos en farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica, entre otros, previstos en el artículo 61 de la LP.

Entre los límites al derecho de patente se establece que este se agota una vez que el objeto de la invención ha sido comercializado por el titular de la patente o por un tercero

1ª del TS números 389/2019, de 3 de julio y 598/2014, de 7 de noviembre). Se considerará que la realización controvertida del demandado vulnera el derecho de la parte actora si en ella se dan simultáneamente todos los elementos de la reivindicación. Si la realización cuestionada incorpora todas y cada una de las características técnicas protegidas por el título inscrito mediará infracción del derecho de exclusiva”.

⁵² Según MASSAGUER FUENTES, El derecho de patente tiene “un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro *ius prohibendi* que únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación no consentidos y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada”. Vid. MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit., p. 174.

⁵³ Según MASSAGUER FUENTES, “el *ius prohibendi* no se proyecta en este caso sobre el propio producto patentado o sobre el procedimiento patentado o el producto directamente obtenido por medio de su aplicación, sino sobre medios distintos de ellos, que se caracterizan por estar específicamente destinados a la realización de la invención patentada. Vid. Ibid.

con su consentimiento, en cualquier país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (en adelante EEE). Esta limitación supone que el titular de la patente no puede impedir la comercialización posterior del producto⁵⁴.

Especial mención precisan las denominadas *patentes dependientes*, regulado en el artículo 64 de la LP, y que según MASSAGUER FUENTES, son aquellas patentes “*que tienen por objeto una invención cuya puesta en práctica exija la utilización de la invención que es objeto de una patente anterior y, en especial, la ejecución de las características esenciales de la invención protegida por la patente más antigua, de modo que aquélla no puede ser utilizada sin explotar esta última*”⁵⁵.

A pesar de esta situación, la validez de la patente posterior no se ve afectada y por este motivo la LP dispone que el titular de una patente no puede utilizarla como defensa en caso de que se le acuse de infringir otra patente anterior a la suya. Tampoco el titular de la patente anterior puede explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin el consentimiento de su titular.

En otras palabras, tener una patente no garantiza la explotación industrial de un producto, ya que pueden existir títulos de propiedad industrial anteriores que limitan su utilización⁵⁶. Así pues, el derecho de patente permite al titular impedir la explotación industrial por parte de tercero no autorizado, pero no garantiza la explotación industrial de un producto si hay patentes anteriores que lo impiden.

⁵⁴ Según MASSAGUER FUENTES, “*el agotamiento del derecho de patente constituye un límite estructural a este derecho de exclusiva. Por su virtud, el titular de una patente no podrá impedir la ulterior comercialización (ofrecimiento y puesta en comercio así como importación y posesión con estos fines) ni la utilización (que en principio son actos de explotación que le están reservados en exclusiva) a quienes hayan adquirido productos protegidos por la patente (sean productos patentados o productos directamente obtenidos mediante la utilización del procedimiento patentado) comercializados por él o por un tercero que cuente con su consentimiento en territorio nacional o, en el caso de los países miembros de la Unión Europea, en el mercado común y en el Espacio Económico Europeo.*” Vid. MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit., p. 180.

⁵⁵ MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit., p. 185.

⁵⁶ Según BARRERO RODRÍGUEZ, hasta la Ley 11/1986 “*el titular de la patente no gozaba prácticamente de medios para defender su derecho, que podía ser infringido casi impunemente, básicamente por la permisividad y tolerancia de las denominadas patentes de cobertura práctica realmente insólita y lindante con el abuso del derecho que debe entenderse erradicada actualmente en función de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley 11/1986 (actual artículo 64 de la LP), conforme al cual «el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya*”. Vid. BARRERO RODRÍGUEZ, E. Op. cit., p. 29.

En conclusión, el derecho de patente es un derecho exclusivo que se otorga a los titulares de una invención por un período limitado de tiempo y que les confiere el derecho a excluir a terceros de la fabricación, oferta para la venta o importación de la invención sin su consentimiento. Sin embargo, el titular de una patente no puede utilizarla como defensa en caso de que se le acuse de infringir otra patente anterior a la suya ni tampoco la patente garantiza el derecho de explotación. Además, existen limitaciones y excepciones a este derecho que permiten el uso de la invención patentada en ciertos casos específicos, como los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, los actos experimentales.

2.2. Modelos de utilidad

La Ley de Patentes establece dos figuras de Propiedad Industrial sobre las invenciones, la segunda de ellas son los *modelos de utilidad*, que están regulados en el Título XIII del artículo 137 al 174 de la Ley.

Para definir el concepto de modelo de utilidad podemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 137 de la LP⁵⁷. Para desarrollar esta definición, resulta interesante mencionar la STSJ de Madrid, de 25 de mayo 2022⁵⁸, que analiza las características básicas que definen el concepto de modelo de utilidad, destacando las siguientes:

- a) *“Se trata de una invención. Es decir, de dar una solución a un problema técnico. La solución al problema no puede desligarse de su novedad y actividad inventiva.”*

Como hemos visto en el caso de la patente, la novedad y la actividad inventiva implica que la invención no puede ser obvia o evidente para un experto en la materia. En este sentido la misma sentencia añade que para que un objeto sea considerado nuevo y pueda ser protegido como modelo de utilidad, debe estar

⁵⁷ El artículo 137 de la LP dispone que: *“podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”*.

⁵⁸ STSJ de Madrid núm. 328/2022, de 25 de mayo, rec. 602/2020, ECLI:ES:TSJM:2022:6601

fuera del alcance del estado de la técnica, de conformidad con el artículo 6, 139 y 140 de la Ley de Patentes.

- b) *“Se debe manifestar, necesariamente a través de la forma de un objeto. La forma se entiende en sentido amplio (configuración externa, estructura interna y constitución o cambio de materia).”*

Esta manifestación física es un aspecto distintivo de los modelos de utilidad, ya que se refiere específicamente a mejoras prácticas en la utilidad o efecto técnico del objeto.

- c) *“La forma se debe manifestar en mejorar la utilidad o efecto técnico de dicho objeto. Esta debe reportar una ventaja práctica, es decir esa forma debe ser útil y esa utilidad se manifestará en su uso o fabricación.”*

Esto significa que la configuración, estructura o composición del objeto debe ofrecer una ventaja práctica apreciable en su uso o fabricación.

De modo que, se pueden proteger como modelos de utilidad, las invenciones que siendo industrialmente aplicables, nuevas e implicando un nivel de creatividad, proporcionan a un objeto o producto una forma, estructura o composición de la que resulte una ventaja práctica significativa para su uso o fabricación.

Algunos de los requisitos que debe cumplir una invención para considerarse modelo de utilidad son compartidos con los establecidos para las patentes, como el requisito de la novedad y la actividad inventiva. Sin embargo, una de las diferencias principales con la patente es que los modelos de utilidad, tal como establece el artículo 137 de la LP, recaen solamente sobre objetos o productos, en cambio la patente recae también sobre procedimientos.

De esta manera, los modelos de utilidad son especialmente adecuados para la protección de invenciones en el campo de la mecánica, ya que permite proteger la configuración de objetos o productos que ofrecen ventajas prácticas.

La jurisprudencia, ha empleado diversos términos para referirse a los modelos de utilidad, como *"pequeños inventos"*, *"medio inventos"*, *"invenciones menores"* o *"invenciones de menor importancia"*. Destacamos la sentencia del Tribunal Supremo, núm. 347/2002⁵⁹, que hace mención a esta terminología y resalta la *"modestia inventiva"* asociada a los modelos de utilidad.

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1998 establece que el modelo de utilidad se considera una patente de menor relieve y destaca que se trata de un *"pequeño invento"* que busca proteger una forma con mejoras técnicas, aunque carezca de la altura inventiva reservada a las patentes⁶⁰.

Estas referencias jurisprudenciales enfatizan la diferencia entre las patentes y los modelos de utilidad, destacando que estos últimos se centran en mejoras técnicas más modestas y no requieren el mismo nivel de inventiva que las patentes.

Por parte de la doctrina, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirma que *"la institución de los modelos de utilidad está pensada para proteger a las que pueden denominarse pequeñas invenciones, siendo una característica de esa protección, tal como aparece configurada en las legislaciones que acogen esta figura, la menor duración de la misma"*⁶¹. En efecto, el artículo 148.2 de la LP establece que la duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

En cuanto al contenido del derecho y ejercicio de acciones, el artículo 148 de la LP establece que la protección del modelo de utilidad confiere a su titular los mismos derechos que se conceden a una patente de invención.

En conclusión, los modelos de utilidad representan una forma de propiedad industrial que se diferencia de las patentes en su enfoque hacia mejoras técnicas más modestas y prácticas. Estos modelos protegen invenciones que, siendo industrialmente aplicables, introducen cambios en la forma, estructura o composición de objetos o productos, aportando una ventaja práctica significativa para su uso o fabricación. La

⁵⁹ STS núm. 347/2002, de 22 de abril, rec. 3387/1996, ECLI:ES:TS:2002:2840

⁶⁰ STS de 16 de enero de 1998, rec. 9865/1992, ECLI:ES:TS:1998:126

⁶¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (2016). *La nueva Ley de Patentes*. Marcial Pons. P. 28.

jurisprudencia y la doctrina coinciden en subrayar que su naturaleza específica está orientada a innovaciones más modestas pero valiosas en términos de utilidad técnica.

2.3. Diseños industriales

2.3.1. Concepto de Diseño Industrial

El artículo 1 de la LDI define el diseño industrial como la propiedad industrial que protege la apariencia visible⁶² de la totalidad de un producto o una parte del mismo, determinada por características⁶³ como líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales, así como su ornamentación⁶⁴. Es decir, el diseño industrial protege la

⁶² En efecto, en letras a) y b) del apartado 1 del artículo 8 de la LDI, se exige que los diseños materializados en componentes de productos complejos sean visibles cuando se encuentran montados y durante la utilización normal del producto complejo. Según OTERO LASTRES, “*de estas normas se desprende que la «visibilidad» es un rasgo conceptual que debe concurrir en todo diseño cualquiera que sea el soporte físico en el que se plasme; «visibilidad» que ha de existir durante la utilización normal del producto al que se incorpora el diseño. Y ello porque no tendría sentido exigir la «visibilidad» sólo a la apariencia materializada en las partes o componentes de los productos complejos y no a la apariencia de los productos globalmente considerados [...]. Por otra parte, la nota de la «visibilidad» es tan esencial que no puede faltar en ningún caso. Ha de cumplirse incluso en el supuesto de que el diseño carezca de soporte material: cuando un diseño se haga sensible a través de medios «virtuales», aunque carezca de soporte físico, tiene que ser necesariamente visible. Sin «visibilidad» no hay diseño protegible, aunque la característica esencial de un diseño pueda residir en elementos difícilmente apreciables por la vista, como puede ser la «flexibilidad»*”. Vid. OTERO LASTRES, J. M. (2003). Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003. En *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, (24). P. 57 y 58.

⁶³ OTERO LASTRES afirma que “*la palabra «característica» que emplea este precepto ha de entenderse en el sentido de «lo que determina los atributos peculiares de algo, de modo que claramente se distinga de los demás»*. Así entendida esta palabra, el diseño protegible consistiría en la apariencia —o aspecto que se deja ver— de lo que da carácter y diferencia un producto o su ornamentación de los demás”. Vid. Ibid.

⁶⁴ En este sentido, OTERO LASTRES expresa que “*esta enumeración tiene carácter enunciativo y no limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresión «en particular»*. Lo cual permite afirmar que la característica de la apariencia protegible como diseño podría, en principio, derivarse de otros elementos del producto o de su ornamentación, como, por ejemplo, el brillo u otros efectos de luz, que no están expresamente mencionados en la definición legal. Otra precisión que debe efectuarse es que, aunque no lo dice expresamente la letra a) del apartado 2 del artículo 1, un diseño puede consistir en características resultantes de varios de estos elementos a la vez. Es decir, un diseño puede consistir en la apariencia de un producto derivada conjuntamente de una especial disposición de líneas, de colores y de ornamentación”. Vid. Ibid.

apariencia externa⁶⁵ de un producto⁶⁶ y no las características técnicas del mismo, como sí lo hace la patente.

La Exposición de Motivos II de la LDI dice que la norma comunitaria y la ley nacional se inspiran en el criterio de que *“el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad”*. También añade que *“el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación”*⁶⁷.

Además, resulta preciso distinguir dos conceptos que menciona la Directiva 98/71/CE y la LDI, que son el *modelo industrial* y el *dibujo industrial*. Esta diferenciación tiene origen en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial⁶⁸. El *modelo industrial* se refiere al diseño del producto en sí mismo, es decir, diseños en tres dimensiones, y el *dibujo industrial* se refiere al diseño del producto en lo que respecta a la decoración, es decir, diseños en dos dimensiones. Sin embargo, en la actual normativa del diseño industrial, si bien se menciona el concepto de modelo y el diseño, no se establece una diferenciación entre los dos.

Por último, cabe mencionar que el diseño original o especialmente creativo también puede acogerse a la tutela que brinda la propiedad intelectual, ya que, según la

⁶⁵ Al respecto es interesante destacar que en la SAP de A Coruña, núm. 331/2017, de 11 de octubre, rec. 345/2017, ECLI:ES:APC:2017:2062, FD 3º se considera que *“la mentada definición hace referencia tanto a la entidad inmaterial o corpus mysticum, constituido por la apariencia, como al soporte material o corpus mechanicum, conformado por el producto. El concepto clave sobre el que se construye el elemento inmaterial viene constituido por la apariencia, a la que se refiere el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño elaborado por la Comisión europea, al afirmar que “se ocupa de la protección jurídica del aspecto externo -la apariencia- de los productos”, es decir de su aspecto visible”*.

⁶⁶ Según el artículo 1 de la LDI se incluyen en este concepto tanto productos industriales como artesanales, abarcando componentes de productos complejos constituido por múltiples componentes que pueden ser desmontados y montados nuevamente. Engloba también elementos como el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, excluyendo los programas informáticos.

⁶⁷ Vale la pena añadir que en la SAP de A Coruña, núm. 331/2017, de 11 de octubre, rec. 345/2017, ECLI:ES:APC:2017:2062, FD 3º se dispone que *“el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia de un producto en sí o de su ornamentación (...). El diseño no es algo baladí, sino un valor adicional al producto, que incide directamente en el consumidor a la hora de proceder a su adquisición, al hacerlo más atractivo y/o funcional. Es por ello que en la Exposición de Motivos de la Ley se señale que “se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengán exclusivamente impuestas por su función técnica”*.

⁶⁸ Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929.

Exposición de Motivos, ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles.

2.3.2. Requisitos de registro del diseño

En cuanto a los requisitos de protección del diseño industrial, la ley establece los criterios que se explicaran a continuación. Según el artículo 5 de la LDI, para que un diseño pueda ser registrado, deben cumplir dos requisitos fundamentales: ser nuevo y poseer carácter singular.

Para determinar qué se considera que un diseño es nuevo, el artículo 6 de la Ley establece que se da cuando un diseño no ha sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de prioridad si se reivindica. Así mismo establece que se consideran idénticos los diseños que se diferencian únicamente en detalles irrelevantes.

En la STS núm. 2815/2010, de 10 de junio de 2010, en relación al trascendental requisito de la novedad para la concesión del diseño industrial, en su FD 4º dispone que:

"Hemos repetido en numerosas ocasiones [...] que "para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de novedad, de tal forma que se diferencie de modelos anteriormente registrados hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también [...] que la condición de novedad, tratándose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma"⁶⁹.

Por otra parte, en la sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de octubre de 2016, en el FD 3º considera que:

⁶⁹ STS núm. 2815/2010, de 10 de junio, rec. 2404/2009, ECLI:ES:TS:2010:2815, FJ 4º.

“Una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 8 de julio de 1982, 24 de diciembre de 1983, 25 de junio de 1986, 18 de marzo de 1991, 10 de diciembre de 1993, etc.) indica que hay que referir la condición de novedad, exclusivamente a la forma. Pero teniendo en cuenta que el concepto de "forma" comprende, no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también a la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por nueva, sino que la diferencia entre los modelos industriales enfrentados tienen que ser en sus características esenciales. La "impresión general" que un determinado diseño provoca en los "usuarios informados" dependerá -a efectos de su comparación con otros diseños anteriores ya registrados o accesibles al público- de que el conjunto o suma de rasgos y factores que contienen unos y otros presente las suficientes diferencias.

[...] Pues bien, en el punto número 53 de las sentencias de 20 de octubre de 2011 y 18 de octubre de 2012 EDJ 2012/219711 el Tribunal de Justicia afirmó que el concepto de usuario informado constituye "(...) un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate". En consonancia con lo cual admitió que podían considerarse "usuarios informados" los jóvenes y los niños respecto de un dibujo representativo de una silueta que se imprimiría en camisetas, gorras o pegatinas a ellos dirigidas (sentencia de 18 de octubre de 2012) o los niños de cinco a diez años respecto de un dibujo o modelo comunitario de artículos promocionales para juegos (sentencia de 20 de octubre de 2011). Y añadió en esta última sentencia que el adjetivo "informado", aplicado a los usuarios, significaba o sugería tanto como que dichos usuarios, debido a su interés por los productos

*correspondientes, "prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos"*⁷⁰.

En resumen, el requisito de novedad para la concesión del diseño industrial se relaciona con la originalidad y diferencia significativa del diseño en su forma. La jurisprudencia ha establecido que la novedad debe referirse exclusivamente a la forma del diseño, comprendiendo tanto su aspecto superficial como la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto. No basta con modificaciones insignificantes, ya que se requiere que las características esenciales del diseño difieran lo suficiente de otros diseños previos. El concepto de *"usuario informado"* se considera un término intermedio entre el consumidor medio y el experto en el sector, y se refiere a aquellos usuarios que prestan un grado de atención elevado debido a su experiencia o conocimiento del ámbito al que pertenece el diseño.

Y en lo que respecta al segundo requisito, para determinar si un diseño posee carácter singular, el artículo 7 de la Ley establece que un diseño es singular si la impresión general que produce en un usuario informado difiere de la impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, teniendo en cuenta también el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo núm. 160/2014, apreció que:

“el considerando 14 del RMDC ⁷¹ considera que «la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. [...] Por consiguiente, un diseño industrial es singular cuando su impresión de conjunto difiere

⁷⁰ STS núm. 2195/2016, de 11 de octubre, rec. 2932/2015, ECLI:ES:TS:2016:4474, FD 3º.

⁷¹ REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE nº L 3 de 5.1.2002, p. 1) modificado por el reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 6/2002 y (CE) no 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales (DO CE nº L 386 de 29.12.2006, p. 14)

claramente de la impresión que producen los demás diseños en un usuario informado [...]”⁷².

También, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014 establece que:

“La "impresión general" que un determinado diseño provoca en los "usuarios informados" dependerá -a efectos de su comparación con otros diseños anteriores ya registrados o accesibles al público- de que el conjunto o suma de rasgos y factores que contienen unos y otros presente las suficientes diferencias. Es conforme con el análisis exigido por el artículo 7 de la Ley 20/2003 que el órgano jurisdiccional obtenga sus conclusiones finales sobre la obligada comparación de los diseños enfrentados (obviamente, en los casos de conflicto) sobre la base de que, para obtener "la impresión general" de unos y otros, no puede dejar de atender a los rasgos específicos de cada uno, siempre que no sean irrelevantes, a los efectos de su contraste”⁷³.

De estas sentencias podemos concluir que el carácter singular de un diseño industrial se determina mediante su comparación con otros diseños existentes y un diseño se considera singular cuando produce una impresión general diferente a la de diseños previamente divulgados. Esta evaluación se realiza considerando la naturaleza del producto al que se aplica el diseño y el sector industrial al que pertenece.

El criterio principal para determinar la singularidad es la impresión general causada por el diseño en un usuario informado, que posee un conocimiento especializado en el sector industrial correspondiente. Este usuario no es un consumidor promedio ni un experto técnico, pero tiene un nivel de conocimiento superior y presta una atención relevante al adquirir o utilizar productos relacionados.

En resumen, la singularidad de un diseño industrial se evalúa comparándolo con diseños existentes, considerando la impresión general en un usuario informado y teniendo en cuenta la naturaleza del producto y el sector industrial al que pertenece.

⁷² STS núm. 160/2014, de 30 de abril, rec. 1545/2012, ECLI:ES:TS:2014:1766, FD 11º.

⁷³ STS núm. 918/2014, de 14 de marzo, rec. 585/2013, ECLI:ES:TS:2014:918, FD 4º.

2.3.3. Contenido y duración del derecho de diseño registrado

En cuanto a la protección del diseño industrial, el registro confiere al titular un derecho exclusivo a utilizar y prohibir (*ius prohibendi*) su utilización por terceros sin su consentimiento⁷⁴, es decir, una vertiente positiva y otra negativa, con efectos "*erga omnes*" en todo el territorio nacional español o en todo el territorio de los Estados Miembro de la Unión Europea, según el tipo de registro⁷⁵.

De modo que es a partir de la publicación del diseño registrado, tras la concesión del registro, que el titular tiene el derecho de impedir cualquier acto de fabricación, de oferta, de comercialización, de importación, exportación y almacenamiento con fines comerciales, así como el uso de un producto que incorpore el diseño, lo cual se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. Esta disposición, prevista en el artículo 45 de la LDI, confiere al titular un control absoluto sobre la utilización del diseño, protegiéndolo de infracciones por parte de terceros⁷⁶.

Además, hay que decir que, como límite al ejercicio del derecho de diseño industrial, el apartado 2 del artículo 51 de la LDI, determina que el titular del diseño registrado no puede invocar dicho derecho para eximirse de responsabilidad por violación de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros que tengan una fecha de prioridad anterior al diseño.

Por otra parte, si bien estos derechos conferidos al titular del diseño registrado se reconocen a partir de la publicación del diseño registrado, el artículo 46 de la Ley atribuye

⁷⁴ El artículo 48 de la LDI establece excepciones al ejercicio de los derechos del titular, como la no extensión del derecho a actos del ámbito privado y con fines no comerciales, los actos experimentales o los actos lucrativos o docentes.

⁷⁵ Debe considerarse que el artículo 49 de la LDI establece el agotamiento del derecho como límite, lo cual significa que la protección del diseño no se extiende a los actos de explotación del diseño si el producto que lo incorpora ya ha sido puesto a la venta por el propio titular o por alguien con su consentimiento en el Espacio Económico Europeo, es decir, si el titular o alguien con consentimiento del mismo, vende un producto que incorpora el diseño, no va a poder impedir que quien lo compra lo pueda volver a vender porque ya se ha agotado su derecho sobre el diseño con la primera venta.

⁷⁶ La Disposición Transitoria Tercera de la LDI establece un régimen especial para los diseños de componentes de reparación de productos complejos y determina que la protección del diseño registrado no se puede extender a la utilización del diseño con la finalidad de reparar el producto complejo para restituir su apariencia original. La finalidad de esta Disposición es permitir que existan mercados secundarios de repuestos, ya que si el titular del diseño pudiera impedir los actos destinados a la reparación del producto complejo se le estaría otorgando un monopolio sobre el mercado de reparación, lo cual atentaría contra la libre competencia en perjuicio del consumidor.

al solicitante, aún antes de la publicación de la concesión, una protección provisional frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta, con derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.

Además, según el artículo 10 de la LDI, la divulgación del diseño antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro no se tomará en cuenta si es realizada por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de información facilitada o actos realizados por el autor o su causahabiente en los doce meses anteriores a dicha fecha.

Por lo que respecta a la duración de la protección, en virtud del artículo 43 de la Ley, es de un periodo inicial de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, renovables por periodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Una vez transcurrido este plazo, el diseño pasará al dominio público.

Y por último, especial mención merece lo dispuesto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que establece una figura conocida como diseño comunitario no registrado y que nace como una excepción registral, otorgando protección comunitaria al diseño no registrado durante un periodo de tres años desde su primera divulgación en la Comunidad Europea, sin posibilidad de renovación de dicho plazo.

2.4. Marcas y nombres comerciales

2.4.1. Concepto de marca y nombre comercial

2.4.1.2. Marca

El artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) define el concepto de *marca* como todo signo⁷⁷, especialmente las palabras, incluidos los

⁷⁷ Fruto de la modificación de la LM que entró en vigor el año 2019, se amplió el concepto de marca, en relación a los signos susceptibles de registro, para añadir que pueden constituir una marca los signos que puedan ser representados en el Registro de Marcas. Esta modificación de la Ley permite que aparte de los tipos de marca convencionales, se incluyan otro tipo de signos como los sonidos.

Por un lado, los tipos de marcas convencionales son las *marcas denominativas* -consistentes en una palabra (“Apple”, “Samsung”, “Fanta”) o conjunto de palabras, como los eslóganes (“L’Oreal, porque yo lo

nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas en el mercado y que puede ser representados en el Registro de Marcas, de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Por tanto, tal como expuso la sentencia de la Audiencia Provincia de Madrid núm. 140/2004:

*"debemos de partir de las consideraciones pacíficas en la jurisprudencia y en la doctrina acerca de que la marca es un signo distintivo de las mercaderías y los servicios de la empresa, individualizándolos e indicando a los consumidores su procedencia empresarial, informándoles sobre sus características y calidad y desempeñando una valiosa función publicitaria"*⁷⁸.

De esto se desprende que la marca, además de cumplir con la función de distinguir mercaderías y servicios, también despliega una importante función en la protección de los intereses del empresario que pone sus productos o servicios en el mercado y del consumidor, ya que el signo distintivo actúa como una herramienta para que pueda identificar y asociar directamente al empresario con los productos o servicios ofrecidos, aportándole información relevante sobre las características y calidad del producto o servicio⁷⁹.

valgo")-, las *marcas gráficas* -consistentes en un logotipo- y las *marcas mixtas* -consistentes en una combinación de estas dos, es decir se componen de elemento denominativo y elemento gráfico-.

Por otro lado, los tipos de marcas más recientes son las *marcas tridimensionales* -consistente en la forma en tres dimensiones de un producto, envase, embalaje... y que permite su reconocimiento (por ejemplo, la forma de la botella de cristal de Coca-Cola; la forma del empaque del chocolate Toblerone); este tipo de marcas se solapa con la protección ofrecida por el diseño industrial, sin embargo, el interés de los titulares en proteger su creación mediante la marca y no mediante el diseño es la duración de la protección que ofrece la primera, que es renovable indefinidamente-. También son tipos de marcas recientes las *marcas de patrones*, *marcas de movimiento*, *marcas sonoras* y las *marcas de posición* -consistente en la forma concreta en que se coloca un determinado signo en un producto (por ejemplo, las tres rayas de los productos de la marca Adidas-, entre otras.

⁷⁸ AP Madrid núm. 140/2004, de 12 de enero, rec. 108/2003, ECLI:ES:APM:2004:16806, FD 3º.

⁷⁹ En este sentido la sentencia del TS de 28 de junio, rec. 9839/2003, ECLI:ES:TS:2006:3900 en su FJ 4º estableció que la interpretación y aplicación de las prohibiciones relativas de admisión de registro de una marca *"debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales [...], al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, [...] las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, [...] de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza [...], esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las*

De esta manera, la marca se configura en un valioso activo para el empresario, otorgándole ventajas competitivas y asegurando la lealtad de los consumidores, y también se configura como una garantía para el interés del consumidor, ya que le permite identificar un origen empresarial en el mercado. Todo ello es lo que justifica la concesión del monopolio sobre la marca.

De la legislación y jurisprudencia⁸⁰ podemos determinar que las funciones de la marca son las siguientes. En primer lugar, la marca indica la procedencia u origen empresarial al ser un distintivo único entre empresas, lo cual permite a los consumidores identificar y diferenciar productos y servicios provenientes de una empresa específica.

En segundo lugar, la marca es un indicativo de calidad de los productos o servicios, ya que los consumidores asocian las marcas con ciertos estándares de calidad y características distintivas. Esto genera confianza en los clientes, quienes esperan que futuras adquisiciones de la misma marca mantengan la calidad percibida.

En tercer lugar, la marca tiene la función de condensar la reputación, prestigio o fama de la empresa o “goodwill” de la empresa, tal como sucede en el caso de las marcas notorias y renombradas. En este sentido la STS de 21 de enero de 2006, en su FD 5º, dispone que:

“las marcas notorias⁸¹ son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que

transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

⁸⁰ Vid. STS de 28 de junio de 2006, rec. 9839/2003, ECLI:ES:TS:2006:3900, FD 4º y la SJM de Valencia, núm. 456/2019, de 30 de diciembre, rec. 1037/2018, ECLI:ES:JMV:2019:4420, FD 5º, y destacamos que en ésta última se expresa literalmente lo siguiente: “Y ello en cuanto que resulta claro que las funciones de la marca no acaban en la indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios que incorporan, sino que la marca cumple también una función indicadora de la calidad de los productos, así como condensadora del goodwill o buena fama de que gozan entre los consumidores dichos productos identificados con la marca. A estas tres funciones, se ha venido a sumar una cuarta, publicitaria, ya que la marca informa y sobre todo persuade de adquirir el producto identificado”.

⁸¹ La Exposición de Motivos IV de la LM establece que “especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, sino hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios”.

*distingue, a diferencia de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, en que es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea más intenso [...], ya que el riesgo de confusión es más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior [...] atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada [...]*⁸².

Y por último destaca la función publicitaria de la marca, dado que una marca reconocida y posicionada en la mente del consumidor se convierte en un activo valioso que puede influir en la decisión de compra de los consumidores y atrae nuevos clientes.

2.4.1.3. Nombre comercial

El artículo 87 de la LM define el concepto de *nombre comercial* como todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por tanto, el elemento esencial de la función de un nombre comercial es la función distintiva mediante un signo representado gráficamente y que identifica a una empresa como operador en el mercado⁸³.

Una vez registrado el nombre comercial otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo (*ius utendi*) consistente en el derecho de uso, y uno negativo (*ius prohibendi*) que es la facultad de exclusión de terceros y que aparece recogido en el artículo 34 de la LM, aplicable al nombre comercial por la remisión del artículo 87.3 de la LM.

⁸² STS de 21 de enero, rec. 3682/2006, ECLI:ES:TS:2009:92, FD 5º.

⁸³ A modo de ejemplo, en la SJM de San Sebastián, núm. 119/2017, de 27 de abril, rec. 471/2016, ECLI:ES:JMSS:2017:371, en el FD 1º se considera que “*el art. 87.1 LM, así pues, hace pivotar el concepto de nombre comercial sobre una de sus funciones esenciales: su función distintiva. Pero, a diferencia de la marca, que distingue productos o servicios respecto de otros similares, el nombre comercial desarrolla su función distintiva en relación con el operador económico y sus actividades. Por lo tanto, los dos requisitos exigibles a cualquier signo que pretenda ser registrado como tal son la susceptibilidad de representación gráfica y la aptitud distintiva.*”

El artículo 87.2 de la LM establece una enumeración abierta⁸⁴ de los signos aptos para ser registrados como nombres comerciales y menciona: los nombres patronímicos; las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas; las denominaciones de fantasía; las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; los anagramas y logotipos, las imágenes, figuras y dibujos; y cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

La diferencia entre la *marca* y el *nombre comercial* es que ésta última identifica a una empresa y sirve para distinguirla de las otras empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Mientras que la marca distingue en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Sin embargo, el artículo 90 de la LM prevé que el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la LM para la marca, por lo que debemos acudir a lo dispuesto en el artículo 34 de la LM⁸⁵.

De igual forma, no debe confundirse el nombre comercial con la *denominación social*, ya que tal como establece la sentencia del TS de 17 de julio de 2008, en su FD 4º:

“Debemos significar que el nombre comercial y la denominación social de una entidad mercantil están sometidos a un distinto régimen jurídico -Derecho de propiedad industrial y Derecho societario y registral mercantil-, y su reconocimiento registral se desenvuelve en distintas esferas de actuación, pues el nombre comercial es el signo distintivo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, según establece el artículo 87 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, mientras que la denominación o razón social es el

⁸⁴ Así lo resalta también la SJM de San Sebastián, núm. 119/2017, de 27 de abril, rec. 471/2016, ECLI:ES:JMSS:2017:371, en el FD 1º: *“El artículo 87, por otra parte, completa el concepto legal de nombre comercial con una enumeración abierta de los signos que al cumplir los presupuestos antes enumerados- se consideran inicialmente aptos para ser registrados como nombres comerciales”*.

⁸⁵ A este respecto, vale la pena destacar que en la SJM de Barcelona, núm. 464/2022, de 8 de abril, rec. 1233/2020, ECLI:ES:JMB:2022:3735, en el FJ 4º: *“Debe recordarse además que el nombre comercial opera en la identificación de empresas, distinguiéndola de otras, pero no se extiende a los productos ni servicios, para los cuales la protección específica es la marca. Por ello lo que debe examinarse es el signo en cuanto elemento identificador de la empresa, no de sus productos o servicios.”*

signo que identifica al empresario y con el que opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones.”⁸⁶.

Es decir, la denominación social sirve exclusivamente para identificar una empresa en el tráfico jurídico mientras que el nombre comercial sirve para identificar una empresa en el tráfico mercantil, siendo esta última la única de entre las dos que otorga un derecho de exclusiva.

2.4.2. Requisitos para registrar una marca o nombre comercial

En cuanto a los requisitos para poder registrar una marca o nombre comercial, aparte de que el signo tenga capacidad distintiva apropiada para distinguir, ya sean productos y servicios -en el caso de la marca- o empresas en el tráfico mercantil -en el caso del nombre comercial- y que puedan ser representados en el Registro de Marcas, la LM del artículo 5 al 10 establece una serie de requisitos, entre los que destacan los siguientes.

El artículo 5 de la LM establece una serie de prohibiciones absolutas de registro, que buscan proteger el interés público y del consumidor, por ello, en el procedimiento de

⁸⁶ STS de 17 de julio, rec. 97/2008, ECLI:ES:TS:2009:5057, FD 4º.

registro de manera preceptiva, la OEPM⁸⁷ entra a evaluar de oficio si las solicitudes no incurren en estas prohibiciones⁸⁸.

Por su parte, el artículo 6 de la LM establece una serie de prohibiciones relativas de registro, para evitar conflictos con derechos anteriores⁸⁹. El precepto establece que no podrán registrarse los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior que

⁸⁷ La OEPM, respecto a las prohibiciones absolutas y basándose en el artículo 5 de la LM, expresa en el *Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas* que: “no pueden registrarse como marca los signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección (por ejemplo, los signos táctiles, gustativos y olfativos); los signos genéricos y específicos en cuanto constituyan la designación del género o especie de los productos o servicios a que se destine la marca y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del producto o servicio de que se trate; los signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios; la forma u otra característica que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto; los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; los que puedan inducir al público a error; las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro; los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una obtención vegetal anterior registrada, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas; los signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización; los signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en apartado anterior y que sean de interés público, salvo que exista autorización”.

Vid. OEPM (diciembre 2021). *Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas*. Recuperado de: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf

⁸⁸ El artículo 51.3 de la LM establece una excepción a algunas prohibiciones absolutas – la carencia de carácter distintivo, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios y los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio – para aquellas marcas que han adquirido un carácter distintivo para los productos o servicios sobre los que pretenden registrar. A esto se le conoce como *distintividad sobrevenida de marca* y a este respecto la sentencia de la AP de Barcelona núm. 721/2019, de 6 de noviembre, rec. 381/2017, ECLI:ES:APB:2018:10569, en el FJ 3º expresa que: “el principio de la distintividad sobrevenida de la marca o *secondary meaning*, que establece el referido apartado 3 del art. 51 LM, relativiza o atenúa la prohibición absoluta de los signos genéricos o descriptivos que carecen de carácter distintivo intrínseco cuando éstos adquieren carácter distintivo mediante el uso; lo que presupone un uso del signo que permita a una parte significativa del público pertinente atribuir una procedencia empresarial determinada a los productos o servicios de que se trata, permitiendo distinguirlos de los de otras empresas. Esto es, el signo se percibe como marca y no simplemente como una denominación (signo) genérica o descriptiva de los productos o servicios para los que está registrado”.

⁸⁹ En cuanto a las prohibiciones relativas, y basándose en el artículo 6 de la LM, dispone que: “el signo adoptado como marca debe estar disponible; no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados, cuando dicho signo se solicite para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor”.

Vid. OEPM. Op cit.

designe productos o servicios idénticos o similares⁹⁰. En el caso de signos similares que designe productos o servicios similares, la LM establece que no podrán registrarse si existe un riesgo de confusión en el público, como riesgo la asociación con la marca anterior.

A este respecto, la sentencia del TSJ de Madrid de 5 de julio de 2017 señala que:

“[...] para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o

⁹⁰ Esto se conoce jurisprudencial y doctrinalmente como el principio de especialidad, el cual determina que el registro de una marca o nombre comercial se concede solamente para una determinada clase de productos o servicios, que se rige por la clasificación internacional de productos y servicios conocido como el Arreglo de Niza. Por tanto, si la marca se solicita respecto a una de las categorías de productos o servicios, la protección se tendrá solamente en esta categoría de productos o servicios, y un tercero podría registrar la marca para productos de otra clase distinta, ya que no se tiene el derecho de exclusiva sobre todas las categorías de productos o servicios. En este sentido la SAP de Palma de Mallorca, núm. 438/2005, de 25 de octubre, rec. 347/2005, ECLI:ES:APIB:2005:1280, en su FD 2º dice que: *“a partir de la consideración de esta naturaleza de la marca, se pueden plantear una serie de principios configuradores del Derecho Marcario, que, en lo fundamental, se resumen en los siguientes: (...) - Principio de especificidad (o especialidad): las marcas se registran y tienen efecto en una clase específica de productos”*.

Sin embargo, según el artículo 8 de la LM, este principio de especialidad puede romperse en el caso de aquellas marcas de renombre y notoriedad, las cuales se pueden oponer al registro de marcas idénticas o semejantes para productos o servicios distintos, ya que de lo contrario esto puede suponer un aprovechamiento del prestigio y renombre de la marca, lo cual puede suponer una desprotección del consumidor.

Asimismo, es destacable que la SAP de Barcelona, núm. 100/2010, de 7 de abril, rec. 260/2009, ECLI:ES:APB:2010:4891, en el FD 6º señala que: *“El artículo 8 de la Ley de marcas protege la marca notoria más allá del principio de especialidad cuando se dan determinadas condiciones. Una de ellas es la tenida en consideración en la sentencia impugnada: cuando el uso de la marca posterior idéntica o semejante pueda indicar una conexión entre los productos amparados por esa marca y el titular de la marca notoria anterior”*.

Por otra parte, en la STS núm. 1414/2018, de 24 de septiembre, rec. 5647/2017, ES:TS:2018:3163, en el FJ 2º dice que: *“por tanto, para que sea de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcas no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiéndose éste como la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra; pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la nueva marca tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria. En esa misma línea de razonamiento, la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 señala que «para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad»*.

renombrada (artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas). [...]

Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, [...] los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). ”⁹¹.

Y respecto al riesgo de confusión, vale la pena destacar que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2014, considera que:

“Tenemos dicho en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, caso Bombay Sapphire, con cita de la núm. 433/2013, de 28 de junio, que las directrices para apreciar la existencia de riesgo de confusión son las siguientes:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance".»

ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes".»

⁹¹ TSJ de Madrid núm. 525/2017, de 5 de julio, rec. 97/2016, ECLI:ES:TSJM:2017:7547, FD 5º.

iii) *De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes". Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados".»*

iv) *En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, (...): "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa".»*

v) *A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.»*

vi) *Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos (...)"⁹².*

Por otra parte, la OEPM no entra a analizar de oficio las prohibiciones relativas, sino que tal como establece la Exposición de Motivos de la LM sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro.

⁹² STS núm. 302/2016, de 9 de mayo, rec. 28/2014, ECLI:ES:TS:2016:1903. FD 15°.

2.4.3. Contenido, duración y límites del derecho de marca y nombre comercial

El artículo 34 de la LM establece los derechos otorgados por el registro de una marca, concediendo a su titular un derecho exclusivo sobre la misma. En este contexto, se le permite al titular prohibir a terceros el uso no autorizado de un signo en relación con productos o servicios en el ámbito económico⁹³.

Dicha prohibición se aplica si el signo es idéntico o similar a la marca registrada y se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca está registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público. En el caso de marcas que gocen de renombre en España, podrán prohibir el uso del signo distintivo que sea idéntico o similar, incluso si los productos o servicios que ofrecen no sean idénticos o similares, cuando de ello se obtenga una ventaja desleal.

En estos casos, el titular de una marca registrada puede impedir la utilización del signo, como la colocación del signo en productos o embalajes, la oferta y comercialización de productos con el signo, la importación o exportación de productos

⁹³ En este sentido, es interesante la SAP de Madrid núm. 140/2004, de 12 de enero, rec. 108/2003, ECLI:ES:APM:2004:16806, que en su FJ 3º señala lo siguiente: “entre esos derechos es preciso distinguir las facultades de disposición de las de exclusión frente a usos incontestados de terceros (*ius prohibendi*). Las primeras, integrantes el *ius utendi*, permiten al titular utilizar la marca en el tráfico económico en exclusiva. Por otra parte, las facultades de prohibición son oponibles frente a tercero que utilice sin autorización, la misma marca u otra similar para identificar productos idénticos o semejantes, de suerte que pudo inducir a error a los consumidores, pudiendo el titular impedir a tercero, entre otras actividades, poner el signo en los productos, ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin, importarlos, etc. El registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en tráfico económico (...) la facultad de impedir a terceros la utilización, sin su consentimiento, de una marca o signo semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios pueda inducir a errores. La doctrina jurisprudencial señala que este *ius prohibendi* (...) persigue, en definitiva, eliminar el riesgo de confusión de los consumidores y usuarios, con lo cual se atiende no sólo al interés del titular de la marca, sino además y de modo decidido al interés más general de los consumidores destinatarios finales al no ser engañados ni inducidos a error en el mercado (...).

La Ley de Marcas confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económica. Singularmente el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios introducidos en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiera sido concedido el registro y utilizar la marca o efectos publicitarios. Este Derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo. El primero implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las 3 facultades siguientes: a) de aplicar la marca al producto, b) de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca, c) de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. Y el aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende, tanto a los signos iguales, como a los confundibles y comprende, tanto a los productos o servicios idénticos como a los similares.”

con el signo, su uso en documentos mercantiles y publicidad, así como su uso en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

El derecho sobre la marca se extiende por un período inicial de diez años, a contar desde la fecha de solicitud, diferenciándose de otros títulos de propiedad industrial al permitir su renovación indefinida en periodos sucesivos de igual duración. Esta particularidad se justifica en el interés público de garantizar que la marca o nombre comercial continúe siendo un distintivo constante del origen empresarial de los productos o servicios, evitando cualquier confusión para el consumidor.

Por otra parte, el artículo 39 de la LM establece la obligación de uso de la marca, ya que si el titular de la misma no la usa de manera efectiva para los productos o servicios para los cuales está registrada durante el plazo de cinco años, la marca caduca por falta de uso, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso⁹⁴. La finalidad de esta disposición es evitar que haya marcas registradas que no están siendo usadas por sus titulares.

El ejercicio del derecho de marca, si bien confiere al titular una protección exclusiva, no implica una prohibición absoluta para terceros en ciertas circunstancias⁹⁵. De esta forma el artículo 37 de la LM establece una serie de limitaciones razonables que

⁹⁴ La SJM de Barcelona núm. 513/2022, de 6 de mayo, rec. 1100/2020, ECLI:ES:JMB:2022:5162, en su FJ 2º establece que: “La STJCE de 14 de junio de 2007, caso C-246/05, asunto *Armin Häupl contra Lidl Stiftung & Co. KG*, declaró que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104, que se corresponde con el art. 39.4 de nuestra LM, debe interpretarse en el sentido de que constituirán “causas que justifiquen la falta de uso” de una marca los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular (...). Son causas justificativas las que acrediten estas tres cuestiones: guardar relación directa con la marca; hacer imposible o no razonable el uso de la marca; ser independientes de la voluntad del titular (...). Respecto de los motivos que pueden justificar la falta de uso, se explica: “Aunque cada causa justificativa desde valorarse caso por caso, la LM menciona aquellas que sean independientes de la voluntad de su titular y que impidan absolutamente el uso. Por ejemplo: las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos y/o servicios para los cuales se encuentre registrada; la posibilidad que el Estado pueda impedir la venta, por motivo de salud o de defensa nacional, de cualquier producto; posibles monopolios estatales; causas de fuerza mayor reguladas en el CCivil. Como ejemplo de causas que no se consideran justificativas de la falta de uso estarían las siguientes: las complicaciones económicas o financieras de una empresa (...); el tiempo necesario para proceder al lanzamiento del producto y/o servicios concretos; el hecho de que el titular de la marca oponente se encuentre en negociaciones para ceder el signo a un tercero; la interposición de una demanda de nulidad de la marca y que el oponente haya decidido paralizar el uso de la marca.”

⁹⁵ La sentencia del SJM de Barcelona núm. 164/2017, de 18 de julio, rec. 327/206, ECLI:ES:JMB:2017:3206, en su FJ 4º, recuerda que “el TS en sentencia de 26 de febrero de 2016, ha indicado que el derecho de exclusiva no es absoluto, de tal modo que solo puede considerarse infracción del derecho de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir, con la finalidad de identificar un producto o servicio”.

equilibran los derechos del titular de la marca con la necesidad de preservar prácticas comerciales justas y la libre competencia.

En primer lugar, el titular de una marca no podrá prohibir a una persona física el uso de su propio nombre o dirección en el tráfico económico. Esta disposición reconoce la relevancia de la identidad personal y la no confusión en situaciones donde la marca podría compartir elementos con el nombre propio.

En segundo lugar, la marca no podrá ser utilizada para prohibir el uso de signos o indicaciones que describan características esenciales del producto o servicio, como especie, calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, entre otros. Esto permite mantener la integridad de la información descriptiva en el mercado⁹⁶.

Y en tercer lugar, se permite el uso de la marca para designar productos o servicios como correspondientes al titular de la misma, en situaciones donde su mención sea necesaria para indicar el destino o relación con un producto o servicio, como en casos de accesorios o piezas de recambio⁹⁷.

⁹⁶ En este sentido encontramos que la SJM de Barcelona núm. 164/2017, de 18 de julio, rec. 327/206, ECLI:ES:JMB:2017:3206, en su FJ 4º, señala que “el TJUE y el Tribunal de Primera Instancia han fijado los criterios interpretativos que permiten determinar cuándo un signo tiene carácter descriptivo: 1º) Una denominación se considerará descriptiva si existe, desde el punto de vista del público al que se dirigen los productos o servicios en cuestión, una relación suficientemente directa entre el signo y la categoría de productos o servicios para los que se registró la marca (SSTPI de 20 de marzo de 2002, T-355/00, y 27 de febrero de 2002, T-106/00); 2º) La aplicación de esta causa de nulidad no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto actual y serio. Esto es, que resulta irrelevante que los competidores no necesiten utilizar el signo en cuestión para designar o describir las cualidades de sus servicios (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C 108/97 y C 109/97...); 3º) Para considerar que una marca es descriptiva no es necesario que el signo se esté utilizando efectivamente para fines descriptivos sino que basta que dicho signo pueda utilizarse para ello (STJCE de 23 de octubre de 2003, C-191/01); 4º) No es necesario que el signo posea un solo e inequívoco significado sino que bastará que al menos uno de sus significados potenciales pueda designar alguna característica de los productos o servicios (STJCE de 23 de octubre de 2003, C-191/01...); 5º) Para constatar el carácter descriptivo de un signo o vocablo es irrelevante que el sintagma no tenga un significado claro y determinante y, por tanto, que no aparezca en diccionarios, bastando que al menos uno de sus potenciales significados pueda designar una característica del producto o servicio (STPI de 20 de marzo de 2002, T-355/00).”

⁹⁷ El ATS de 12 de mayo de 2022, rec. 4370/2018, ECLI:ES:TS:2022:7295A, en su FJ 5º dice que: “la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho del art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en las referidas sentencias de 17 de marzo de 2005, caso Gillette (C-228/03, EU:C:2005:177), y de 8 de julio de 2010, caso Portakibin (C-558/08, EU:C:2010:416): “63. Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, el destino de los productos “como accesorios o recambios” se cita simplemente por el legislador como ejemplo, por tratarse de situaciones habituales en las que es necesario usar una marca para indicar el destino de un producto. La aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no se limita pues a estas situaciones (sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland, antes citada, apartado 32). 64. Las situaciones que entran en el ámbito de aplicación de dicho artículo 6, apartado 1, letra c), deben, no

Es importante resaltar que estas limitaciones solo aplicarán cuando el uso de la marca por parte del tercero sea coherente con prácticas justas en la esfera industrial o comercial.

Por otra parte, entre los límites al derecho de marca, el artículo 36 de la LM establece que este se agota una vez que el titular de la marca o tercero autorizado pone en el mercado un producto con la marca. Esta limitación supone que el titular de la marca no puede impedir la comercialización (reventa, ofrecimiento, almacenamiento...) posterior del producto por terceros, dentro de la Unión Europea o del EEE, por el contrario, si el titular de la marca ha puesto el producto en un mercado fuera del EEE no se agota su derecho de marca y podrá impedir la comercialización posterior en el EEE⁹⁸.

Sin embargo, el mismo artículo establece excepciones a esta disposición y determina que no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización, ya que esto puede causar un perjuicio a la marca, su reputación y su percepción de calidad.

obstante, limitarse a las que se corresponden con el objetivo de esta disposición. Ahora bien, como han señalado justificadamente Portakabin y la Comisión, el objetivo del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 es permitir a los proveedores de productos o servicios, que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de marca, que utilicen esta marca para informar al público del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véase, en este sentido, la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland, antes citada, apartados 33 y 34)".

De este modo, podemos decir que estaría fuera de la práctica leal aparentar que un recambio o accesorio es original del titular de la marca, usando el signo distintivo para confundir al consumidor.

⁹⁸ A este respecto, la STS núm. 503/2010, de 1 de septiembre, rec. 2047/2006, ECLI:ES:TS:2010:4398, en su FD 2º establece que “en nuestra sentencia de 20 de octubre de 2.008 recordamos que el artículo 32.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, debía ser interpretado de conformidad con el 7.1 de la Directiva 89/104/CEE y, además, con la doctrina sentada en la interpretación de éste por el entonces denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en síntesis, ha declarado al respecto: (...) *Que, ciertamente, el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Directiva, ampararse en su legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado por primera vez en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su consentimiento (sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-349/95, y 12 de octubre de 1.999, C-379/97); Que el concepto de comercialización en el Espacio Económico Europeo, utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, constituye un elemento que determina la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca (...); Que, como el artículo 7.1 de la Directiva circunscribe el agotamiento del derecho sobre la marca a los supuestos en que los productos hubieran sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo, le está permitido al titular controlar la primera comercialización en éste de los productos designados con el signo, sin que agote esos derechos en el interior de dicho Espacio una comercialización de los productos fuera de tal ámbito territorial.*”

Por último, el artículo 37.3 de la LM enfatiza que el derecho de marca no servirá para eximir al titular de responder ante acciones legales relacionadas con violaciones de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan prioridad temporal.

En conclusión, las marcas tienen la función principal de distinguir productos y servicios de una empresa de otros en el mercado, aportando información sobre su origen y calidad, y los nombres comerciales identifican y diferencian a las empresas que operan en el tráfico mercantil. Estas dos figuras de propiedad industrial se configuran como herramientas esenciales en el ámbito de la propiedad industrial que permiten a las empresas destacarse en el mercado, proteger su identidad, reputación y establecer conexiones duraderas con los consumidores.

CAPÍTULO II: LAS ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO CIVIL

Las acciones judiciales⁹⁹ de protección de la propiedad industrial son un conjunto de herramientas jurídicas que permiten proteger los derechos de propiedad industrial de los titulares frente a la actividad ilícita de terceros y que se fundamentan en el reconocimiento judicial del derecho de exclusividad y derecho de exclusión.

En los últimos años, la legislación en materia de protección de la propiedad industrial ha sido impulsada en gran medida por la armonización con el derecho de la Unión Europea. Cabe destacar la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que se centra en las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La Directiva establece que los Estados miembros deben adoptar medidas, procedimientos y recursos justos, equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial, evitando obstáculos al comercio legítimo y ofreciendo salvaguardias contra su abuso, y además, estas medidas, procedimientos y recursos no deben ser innecesariamente complejos o gravosos, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios.

En este sentido, el ordenamiento jurídico español cuenta con un sistema normativo y judicial de protección de la propiedad industrial que abarca tanto la regulación de los derechos de propiedad industrial como su protección a través de diferentes acciones civiles y penales¹⁰⁰.

⁹⁹ Si bien existen procedimientos alternativos de resolución de controversias en el ámbito de la propiedad industrial, como el arbitraje y la mediación, la *vía judicial* se plantea como el recurso definitivo para obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad que pueda obligar a que terceros cesen en determinadas conductas, que compensen los daños causados y que, en definitiva, restablezcan a su titular en el disfrute de la exclusividad obtenida y que ha sido atentada de forma ilegal. *Vid.* FERRANDIS, S; MIAZZETTO, F.; GRACIA, J. L.; RODRÍGUEZ, F.; ORTIZ, A.; BOSCH, A. (2011). La importancia de la tutela de la propiedad industrial cómo y por qué defenderla. *Economía industrial*, 379, p. 117.

¹⁰⁰ Según la OMPI, “*aunque en un primer momento la regulación penal parezca más rápida y efectiva para lograr una inmediata cesación de los actos de violación de la patente, la vía civil puede proporcionar resultados más amplios. La Legislación española ofrece el ejercicio de la acción civil para la persecución de terceros que atenten contra los derechos exclusivos de explotación de las patentes. La vía penal plantea algunos problemas como la prueba del dolo, la falta de especialización judicial frente a la vía civil, los elementos subjetivos que han de concurrir en el imputado (diligencia debida, lo cual es interpretable) o un régimen de responsabilidad civil no tan específico como en la vía civil. Uno de los mayores riesgos de la*

En el ámbito civil, la legislación de la propiedad industrial prevé una serie de posibles declaraciones y condenas que incluyen la cesación de la actividad infractora, la compensación por los daños y perjuicios ocasionados, la eliminación de los efectos generados o incluso la destrucción o embargo de los elementos que hayan infringido los derechos. En muchos supuestos, la rapidez en la interrupción inmediata en casos de posible infracción puede ser esencial, por este motivo, las disposiciones legales permiten combinar la acción principal con medidas cautelares¹⁰¹.

Además, la legislación de la propiedad industrial y la legislación procesal contempla procedimientos que permiten al titular de los derechos promover diligencias de comprobación de hechos¹⁰², diligencias preliminares¹⁰³ de investigación sobre la

vía penal es que se produzca una absolución por falta de prueba de esos elementos subjetivos, por lo que no habrá responsabilidad civil subsidiaria. Sin embargo, la vía civil es más objetiva, si se produce una violación del derecho se contempla una indemnización por daños y perjuicios. Algunas veces se usa la vía penal porque es más intimidatoria. Por lo tanto, muchas veces es una cuestión de elección del perjudicado de una vía u otra". Vid. OMPI (21 de octubre de 2004). Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina. OMPI/PI/JU/LAC/04/14. P. 2.

Por su parte, GARCÍA DOMÍNGUEZ manifiesta que *"la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual de ámbito civil se diferencia de los actos de falsificación o piratería relativos a estos mismos derechos perseguidos en el ámbito penal. En general, la infracción en el ámbito civil atiende a la vulneración de estos derechos por medio de actos con fines comerciales que no tienen una entidad suficiente para ser tratados en el ámbito penal, dejando para esta última vía penal las conductas más graves de infracción, tales como la falsificación (relativa a derechos de propiedad industrial) o la piratería (relativa a los derechos de propiedad intelectual). Mientras la vía civil debe promoverse a instancia del interesado/titular de los derechos supuestamente vulnerados, la vía penal se perseguirá, además, de oficio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguido por los Tribunales". Asimismo, añade que: "en la vía penal, la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual suponen un delito que puede ser sancionado con una multa o incluso con una pena de prisión. Además, el infractor puede verse obligado a: cerrar temporalmente o definitivamente el establecimiento o negocio que ha servido de medio para la vulneración; responder de la responsabilidad civil derivada del delito cometido, reparando las consecuencias de sus actos, e indemnizando de los daños y perjuicios causados". Vid. GARCÍA DOMÍNGUEZ, J. (2013). Guía-manual: propiedad industrial e intelectual para emprendedores y empresas de base tecnológica. INESPO. P. 53.*

¹⁰¹ El artículo 127 de la LP establece que: *"quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".* Y el artículo 128 de la LP añade que: *"se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes: a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos. b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios. d) Las anotaciones registrales que procedan".*

¹⁰² El artículo 123 de la LP relativo a petición de las diligencias, establece que: *"la persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".*

¹⁰³ El artículo 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), relativo a clases de diligencias preliminares y su solicitud prevé que: *"1. Todo juicio podrá prepararse: (...) 7.º*

infracción y anticipación de prueba para asegurar la recopilación y evitar su deterioro o destrucción.

En los siguientes apartados, se abordarán las principales acciones civiles de protección de la propiedad industrial, sus requisitos y efectos, así como algunos aspectos procesales relevantes en su ejercicio.

1. Aspectos generales y procesales de las acciones judiciales de protección de la Propiedad Industrial

1.1. Marco legal

Los derechos de propiedad industrial se reconocen en la CE como derechos fundamentales. Concretamente, es en el artículo 20.1 de la CE donde se recoge expresamente que se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Además, su regulación forma parte de la materia considerada de competencia exclusiva del Estado, tal como se establece en el artículo 149.1.9 de la CE.

Asimismo, cabe resaltar que el artículo 10.4 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (en adelante, CC), dispone que los derechos de propiedad industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.

Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial (...) cometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor; el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes: a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías. b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios. c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías. 8.º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial (...) cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción.

En lo que respecta a la regulación internacional, tal como menciona GARCÍA VIDAL, en materia de acciones en defensa de los derechos de propiedad industrial tiene una especial relevancia el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC) incluido como anexo en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y en el que tanto el Reino de España como la Unión Europea son miembros de la OMC y, por lo tanto, del ADPIC¹⁰⁴. En dicho Acuerdo se establecen una serie de medidas destinadas a conseguir el cumplimiento efectivo de los estándares mínimos de protección fijados en el Acuerdo¹⁰⁵.

Como ya se ha mencionado, también resulta fundamental a este respecto la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la cual supuso un avance en la legislación nacional de protección de la propiedad industrial. El objetivo de la Directiva, según el considerando tercero, es garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual¹⁰⁶ se aplique de manera efectiva en la Unión Europea, dotándolo de medios, procedimiento y recursos de tutela de los derechos de propiedad intelectual para el éxito del mercado interior¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Vid. GARCÍA VIDAL, Á. (2020). *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch. P. 35.

¹⁰⁵ El artículo 41, apartados 1 y 2, del ADPIC, establece que los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos con características precisas de observancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el Acuerdo. Especial relevancia tienen, por lo que toca a las acciones civiles por infracción de los derechos de propiedad industrial, los artículos 44 y siguientes en los que se establecen una serie de disposiciones sobre las facultades de las que se debe dotar a las autoridades judiciales para garantizar la protección de la propiedad intelectual, como la acción de cesación (art. 44), la acción de indemnización de daños y perjuicios (art. 45) o la acción de remoción (art. 46).

¹⁰⁶ Según el artículo 1 de la Directiva, el término «derechos de propiedad intelectual» incluirá los derechos de propiedad industrial.

¹⁰⁷ Según GARCÍA VIDAL, “*en la directiva se regulan cuestiones referentes al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual y a sus infracciones, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente. Se recoge la posibilidad de que los tribunales ordenen – bajo determinadas condiciones – la facilitación de información sobre el origen de las mercancías o servicios que supuestamente infringen un derecho y sobre sus redes de distribución o suministro al infractor o a cualquier otra persona; y se fijan normas sobre la obtención y la protección de las pruebas. También se obliga a facultar a las autoridades judiciales para adoptar medidas provisionales y cautelares, medidas correctivas que permitan la retirada de los circuitos comerciales, el apartamiento definitivo de las mercancías litigiosas de los circuitos comerciales o su destrucción, así como un mandamiento judicial permanente para impedir la continuación de la infracción o para que se indemnice por daños y perjuicios a la parte perjudicada*”. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit. p. 40 a 41.

1.1.1. Patente y Modelo de Utilidad

En la legislación nacional, las acciones por infracción de patente se encuentran reguladas en la LP, específicamente en el Título VII que lleva por nombre, «*acciones por violación del derecho de patente*».

En el artículo 70 de la LP se establece que “*el titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia*». Además, en el artículo 71 de la LP¹⁰⁸ se enumera un listado de acciones, el cual es *numerus apertus*, al igual que en los distintos tipos de propiedad industrial¹⁰⁹. En este listado se incluye la acción cesación de los actos que violen el derecho, la acción indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la acción de remoción y la acción de publicación.

Es de gran relevancia el Título XII de la LP, dedicado a la regulación de una serie de disposiciones en materia de jurisdicción y normas procesales, entre las que se encuentran normas sobre la legitimación activa, la acción negatoria, las diligencias de comprobación de hechos, las medidas cautelares. Además, estas disposiciones del Título

¹⁰⁸ El artículo 71 de la LP, relativo a acciones civiles dispone que: “1. *El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso. e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente. f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así”.*

¹⁰⁹ En este sentido, GARBAYO BLANCH expresa que “*el grupo de acciones de que dispone el legítimo titular de la marca debe ser tratado como «números apertus», es decir, no es un listado cerrado sino que el legislador pone en beneficio del titular de la marca un grupo explícito de acciones pero no único de ahí su expresión «en especial» tal y como, por ejemplo, la acción de prohibición a través de la cual el titular se adelanta a un eventual futuro uso y prohíbe, al tipo de una obligación de no hacer, el eventual venidero uso indebido evitando «ab initio» sus consecuencias*”. Vid. CANDELARIO MACÍAS, M. I., EMILIO GONZÁLEZ BILBAO, ANTONIO ABRIL RUBIO, HENRY PEREDO HERRERA, FÉLIX BENITO OSMA, MARÍA LUISA GARCÍA TORRES, BADILLO ARIAS, J. A., JUAN GARBAYO BLANCH, DIEGO GUTIÉRREZ MEDINA, TEJEIRA RODRÍGUEZ, M., VEGA JUSTRIBÓ, B. DE LA, & ISABEL BLANCO ESGUEVILLAS. (2018). *Manual Práctico de Derecho Mercantil*. Valencia: Tirant lo Blanch. P. 176.

XII de la LP también son aplicables al diseño industrial¹¹⁰ y a los signos distintivos, es decir la marca y el nombre comercial.

Por lo que respecta a los modelos de utilidad, la regulación sobre las acciones civiles establecida en la LP también le es de aplicación a los modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la LP, según el cual la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

Sin embargo, el apartado 3 del mencionado artículo prevé que, para el ejercicio de las acciones civiles en defensa del modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción¹¹¹.

1.1.2. Diseño industrial

La LDI en el Capítulo II del Título VI regula las *«acciones por violación del diseño registrado»*. Así, en el artículo 52 determina que *“el titular de los derechos reconocidos en esta ley podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia”*.

Por otra parte, en el artículo 53 de la LDI¹¹² se mencionan las acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado, con referencia a las acciones de cesación,

¹¹⁰ A este respecto, la disposición adicional primera de la LM, dispone que: *“las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado”*. Por su parte, la disposición adicional primera de la LDI en lo referente a jurisdicción y normas procesales establece que: *“las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma”*.

¹¹¹ Según GARCÍA VIDAL, *“esto se debe a que el procedimiento de concesión en materia de modelos de utilidad el régimen del procedimiento es diferente, pues el artículo 142.3 de la ley preceptúa que, una vez admitida a trámite la solicitud, la OEPM verificará si el objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad y si se cumplen los requisitos sobre la presentación de la solicitud, pero «no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes»”*. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit. p. 44 a 45.

¹¹² El artículo 53 de la LDI, relativo a acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado, establece que: *1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y*

la acción de indemnización de daños y perjuicios – regulado de manera extensa del artículo 54 al 56 – y la acción de publicación¹¹³.

Además, la LDI en su Disposición Adicional Primera establece la aplicación de las normas contenidas en el Título XII (jurisdicción y normas procesales) de la LP en lo relativo al ejercicio de las acciones derivadas de la LDI¹¹⁴.

1.1.3. Marcas y nombre comercial

La LM regula las acciones civiles por infracción de los signos distintivos. Concretamente, en el capítulo III del Título V denominado «acciones por violación del derecho de marca».

En el artículo 40 de la LM se establece que “*el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible*”. Además,

perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho. d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño. e) Alternativamente, la entrega de los objetos a que se refiere el párrafo d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal”.

¹¹³ Hay que recordar, como hemos mencionado en apartados anteriores, que esta enumeración es una lista *numerus apertus*.

¹¹⁴ La DA 1ª de la LDI, relativa a jurisdicción y normas procesales dispone que: “*las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (actualmente Título XII de la LP), serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. En particular no serán aplicables los artículos 124 y 128 de la citada Ley de Patentes; la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley de Patentes, ni las normas contenidas en el capítulo IV de dicho título XIII sobre conciliación en materia de invenciones laborales*”.

el artículo 41.1 de la LM¹¹⁵ enumera las diversas acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado.

Estas acciones son ejercitables también por los titulares de nombres comerciales, en virtud del artículo 87.3 de la LM, el cual determina que es aplicable a los nombres comerciales las normas sobre marcas, salvo disposición contraria y en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

Además, la LM en su Disposición Adicional Primera establece la aplicación de las normas contenidas en el Título XII (Jurisdicción y normas procesales) de la LP en lo relativo al ejercicio de las acciones derivadas de la LM¹¹⁶.

1.2. Procedimiento

En cuanto al procedimiento a seguir en las acciones civiles de protección de la propiedad industrial, debemos considerar que el artículo 118 de la LP dispone que *“los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”*.

De modo que, debemos acudir a lo establecido en la LEC para determinar el juicio que corresponde para este tipo de acciones civiles. En este sentido, el artículo 249.1 de la

¹¹⁵ El artículo 41 de la LM, relativo a acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, dispone que: *“1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”*.

¹¹⁶ La DA 1ª de la LM, relativa a jurisdicción y normas procesales dispone que: *“1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados”*.

LEC, en el ordinal cuarto, establece que los juicios que tengan por objeto la propiedad industrial se decidirán en el juicio ordinario¹¹⁷. Siendo así, es destacable la importancia de esta materia en nuestro ordenamiento, pues el juicio ordinario es el tipo de procedimiento que más garantías procesales asegura a los litigantes. Ahora bien, esta regla encuentra una excepción y es para el caso de que el juicio verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, pues se tramitará por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame¹¹⁸.

1.3. Legitimación activa

La legitimación activa para el ejercicio de las acciones por infracción de un derecho de propiedad industrial le corresponde, en primer lugar, al titular del derecho registrado. Es así como el artículo 117.1 de la LP se refiere a la legitimación activa de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes¹¹⁹, el artículo 40 de la LM se refiere a la posibilidad de que el titular de marca una marca registrada, cuyo derecho haya sido lesionado puede entablar las acciones y el artículo 53.1 de la LDI menciona que puede ejercer las acciones el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado.

Además de la legitimación que se reconoce al titular del derecho de propiedad industrial, la legislación prevé que, salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva pueda ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular del derecho frente a los terceros que infrinjan su derecho, siempre que lo notifique fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante. En caso de licencia no exclusiva, el cesionario no estará legitimado para el ejercicio de estas acciones, salvo que expresamente se le haya atribuido esta facultad por el titular de la marca¹²⁰.

¹¹⁷ El juicio ordinario se regula en el Título II del Libro II de la LEC (artículos 399 a 436), el cual concentra las fases del procedimiento en tres: la primera es la fase escrita, relativa a la demanda y contestación a la demanda por los demandados. Las otras dos fases son orales: audiencia previa al juicio y juicio oral, en la que sus actuaciones, salvo excepciones, se verifican oralmente ante el juez.

¹¹⁸ Es decir, si el litigio versa exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, se decidirán en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo, y se decidirán en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros.

¹¹⁹ Esta legitimación se extiende a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

¹²⁰ Según el artículo 117 de la LP, si el concesionario de una licencia no exclusiva no está autorizado para ejercer dichas acciones, este tiene la posibilidad de requerir al titular de la patente para que inicie la

1.4. Prescripción

La normativa, en cada ley específica de propiedad industrial, para el ejercicio de las acciones civiles por infracción, prevé un plazo de prescripción¹²¹ de cinco años¹²², contados desde el momento en que pudieron ejercitarse¹²³ y que es coincidente tanto para la patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca y nombre comercial. Así se regula en el artículo 78.1 de la LP, el artículo 57.1 de la LDI y el artículo 45.1 de la LM.

Cabe mencionar que, cuando la conducta infractora es continuada, la jurisprudencia ha interpretado que el plazo de prescripción no comienza a computarse hasta que no cesa la violación del derecho¹²⁴.

correspondiente acción judicial. Si el titular se niega o no ejerce la acción dentro de un plazo de tres meses, el licenciataria podrá entablar la acción en su propio nombre. También, el licenciataria puede solicitar al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes para evitar un daño significativo. Así mismo el licenciataria que ejerce una acción debe notificar fehacientemente al titular de la patente, quien tiene la opción de comparecer e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte o como coadyuvante.

¹²¹ Tal como señala GARCÍA VIDAL, “en esta materia, como en muchas otras, entiende el legislador que la falta de defensa del derecho por parte de su titular durante un cierto periodo de tiempo determina la imposibilidad de hacerlo con posterioridad, pues se trataría de un ejercicio intempestivo. La prescripción extintiva se fundamenta en el principio de la seguridad jurídica, aunque también es verdad –como es jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que no se trata de una institución basada «en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica», por lo que debe ser objeto de una interpretación y aplicación restrictiva”. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit. p. 675.

¹²² De conformidad con el artículo 1973 del CC, tratándose de un plazo de prescripción tendrá cabida su interrupción por la reclamación extrajudicial.

¹²³ En este sentido, GARCÍA VIDAL expresa que “la fijación del comienzo del cómputo del plazo de prescripción en el momento o en el día en que las acciones «pudieron ejercitarse» se basa en el principio -recordado en repetidas ocasiones por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de que la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir (actio nondum nata non praescribitur). Se trata, además, del mismo principio que sienta con carácter general el Código Civil en su artículo 1969, cuando preceptúa que «el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse». Eso requiere, en primer lugar, la concurrencia de todos los elementos de hecho que posibilitan el ejercicio de las acciones, comenzando, en todo caso, por la lesión del derecho de propiedad industrial”. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit. p. 675-676.

¹²⁴ La sentencia de la APVI núm. 284/2009, de 30 de junio, rec. 548/2008, ECLI:ES:APVI:2009:404, en su FJ 3º considera que: “la Jurisprudencia, SS.TS. 23 de noviembre y 29 de junio de 2007, establece con claridad el criterio de cómputo del plazo de prescripción en relación con las conductas continuadas de competencia desleal, señalando “no cabe entender prescrita la acción cuando se ha continuado la ejecución de actos desleales que son distintos jurídicamente de los anteriores, por más que de la misma especie que ellos. En ese caso cada acto nuevo posibilita el ejercicio de una acción de competencia desleal sometida a un plazo propio de prescripción”. En sentido semejante se pronuncia en relación con las infracciones de los derechos de propiedad industrial”.

Sin embargo, en el caso de la acción de indemnización por daños y perjuicios, tal como lo establece la LDI y la LM, el plazo de cinco años es de caducidad y no se puede reclamar más allá de los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercita la acción.

Por otro lado, indica el artículo 78.2 de la LP y el 56 de la LDI que el titular del derecho no podrá ejercer las acciones frente a aquellos que exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado de manera adecuada por los daños y perjuicios causados. Es decir, si el infractor ya ha indemnizado al titular de la patente de forma adecuada, éste no podrá ejercer acciones legales contra dicha persona que explota objetos introducidos en el mercado por el infractor que ya pagó indemnización.

1.5. Jurisdicción y competencia

En primer lugar, cabe recordar que la DA primera de la LDI y la LM establecen que el Título XII de la LP, relativo a jurisdicción y normas procesales es de aplicación a estos dos tipos de propiedad industrial en lo relativo al ejercicio de acciones y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

En cuanto a la jurisdicción, debe considerarse que el artículo 116 de la LP dispone que *“el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo”*. De modo que debe entenderse que la jurisdicción y competencia para conocer de las acciones civiles de protección de la propiedad industrial les corresponde a los órganos de la jurisdicción civil.

La competencia objetiva para el conocimiento de estas acciones debe estarse a lo dispuesto en el artículo 118.2 de la LP que establece que *“será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas*

Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir¹²⁵ en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes”¹²⁶.

Y la competencia territorial¹²⁷ se regula en el artículo 188.3 y 4 de la LP¹²⁸, que dispone que será competente el Juez de lo Mercantil especializado del domicilio del demandado o, en su defecto, el mismo del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran juzgados especializados. También será competente el Juez de lo Mercantil especializado donde se hubiera realizado la infracción (*forum loci delicti comissi*) o donde se hubieran producido sus efectos.

1.6. Diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares

El artículo 123 de la LP, prevé que el legitimado para ejercitar las acciones civiles de protección de la propiedad industrial puede solicitar al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir

¹²⁵ En este sentido debe estarse a lo dispuesto en el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco, así como sus respectivas ampliaciones. Específicamente en Cataluña son competentes los Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona en litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y los Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9 de Barcelona en litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

¹²⁶ A este respecto GARCÍA VIDAL, opina que es “*acertado esta mayor especialización judicial en una materia tan sumamente compleja y técnica como es el Derecho de la propiedad industrial. En todo caso, emitiendo un juicio positivo, considero que en materia de patentes la especialización debiera ser todavía mayor y que existen demasiados tribunales especializados. En cambio, en materia de marcas y diseños parece correcto el número de tribunales con especialización (que en mi opinión no debieran aumentar)*”. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit. p. 107.

¹²⁷ El artículo 52 de la LEC, relativo a competencia territorial en casos especiales, establece que: *1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes: 13.º En materia de propiedad industrial, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.*

¹²⁸ El apartado 3 y 4 del artículo 118 de la LP establece que: *3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular; si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2. 4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2”.*

violación del derecho exclusivo, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la LEC¹²⁹.

Según la OMPI¹³⁰, estas diligencias *“tienen una finalidad protectora del titular del derecho, como prueba de la presunta infracción, cuando no es posible comprobar ésta por cualquier otro medio, sin acudir a las citadas diligencias, para saber si efectivamente la sospecha de violación es cierta, dado que las pruebas de la misma obran sólo en poder del que se presume violador y paralizar con rapidez los daños que la violación provoca”*.

Asimismo, el artículo 127 de la LP establece que quien ejercite o vaya a ejercitar una acción podrá solicitar del órgano judicial la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones y la completa efectividad del fallo que en su día recaiga¹³¹.

En cuanto a los requisitos necesarios para la adopción de toda medida cautelar, éstos se regulan en el artículo 728 de la LEC y son: el *fumus boni iuris* (aparición de

¹²⁹ El artículo 256 de la LEC, relativo a las clases de diligencias preliminares y su solicitud: *1. Todo juicio podrá prepararse: 7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual (...), de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor; el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes: a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías. b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios. c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías. 8.º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable (...). El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. (...). 9.º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales”*.

¹³⁰ Vid. OMPI (21 de octubre de 2004). *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina*. OMPI/PI/JU/LAC/04/14. P. 6.

¹³¹ Según el artículo 128 de la LP: *1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes: a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos. b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios. d) Las anotaciones registrales que procedan”*.

buen derecho), el *periculum in mora* (existencia de una urgencia) y la prestación de fianza para asegurar los daños que pudieran causarse a la otra parte con la adopción de la medida cautelar.

2. Acciones civiles y legales por violación del derecho de propiedad industrial

Las acciones civiles de protección de la propiedad industrial de las que dispone el titular del derecho lesionado para ejercitar ante los órganos judiciales, que están contempladas en la LP, LDI y LM, son las siguientes:

- a) La acción declarativa de infracción.
- b) La acción de cesación de los actos que violen su derecho.
- c) La acción de remoción.
- d) La acción de indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- e) La acción de difusión de la resolución judicial.

De manera que la legislación de la propiedad industrial dota a los titulares de diversas acciones civiles, no limitadas a las que se enumeran explícitamente en la ley, lo que supone que el titular puede solicitar medidas distintas para protegerse frente a la violación por terceros, proporcionarle medidas de protección y una indemnización justa¹³².

Así, la legislación de propiedad industrial proporciona a los titulares una variedad de acciones civiles para proteger sus derechos. Esta amplitud de acciones es beneficiosa, ya que permite a los titulares elegir la estrategia más adecuada para su situación particular.

¹³² En este sentido, GARBAYO BLANCH expresa que “*la acción por infracción tiene cabida en todas las modalidades de la Propiedad Industrial citadas y surge desde el momento que se usurpa o quiebra el derecho reconocido a favor de su legítimo titular; es decir, cuando un tercero, sin su consentimiento, utiliza o reproduce una Patente de Invención; reproduce y utiliza una marca o nombre comercial previamente registrado —lo que no requiere una plena identidad pues basta con que concurra el riesgo de confusión que engloba el riesgo de asociación— o puede devenir por la reproducción o imitación de un diseño protegido —al margen del denominado diseño inocuo— como diseño industrial*”. Vid. CANDELARIO MACÍAS, M. I., EMILIO GONZÁLEZ BILBAO, ANTONIO ABRIL RUBIO, HENRY PEREDO HERRERA, FÉLIX BENITO OSMA, MARÍA LUISA GARCÍA TORRES, BADILLO ARIAS, J. A., JUAN GARBAYO BLANCH, DIEGO GUTIÉRREZ MEDINA, TEJEIRA RODRÍGUEZ, M., VEGA JUSTRIBÓ, B. DE LA, & ISABEL BLANCO ESGUEVILLAS. (2018). Op. cit. p. 174.

2.1. La acción declarativa de infracción

La acción declarativa de infracción tiene como objetivo que el juzgado o tribunal declare que se ha producido una lesión o vulneración del derecho de exclusiva que confiere la propiedad industrial. Por tanto, busca obtener el reconocimiento judicial de que una conducta infringe el derecho del titular.

Dentro de las acciones detalladas en la LP, LDI y LM, no se incluye específicamente esta acción. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la enumeración de las acciones en dicha legislación no es exhaustiva, ya que se establece que los titulares pueden ejercer las acciones mencionadas en la ley, pero no se restringe al titular a utilizar únicamente estas.

Entiende la jurisprudencia y la doctrina¹³³ que para que las demás acciones expresamente contempladas en la LP, la LDI y la LM tengan éxito, es necesario que, con carácter previo, el juzgado o tribunal emita un fallo que declare la existencia de actos infractores. De este modo, se configura la declaración de la infracción como un requisito previo para el reconocimiento de las pretensiones de las acciones legales adicionales.

La sentencia del Juzgado de Marcas de la Unión Europea y de dibujos y modelos comunitarios N°1 de España, núm. 5/2018, establece que:

“El artículo 41 a) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. La STS de 23 de julio de 2012¹³⁴ recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que “la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores (...)”¹³⁵.

¹³³ GARCÍA VIDAL, A. Op. cit. p. 252.

¹³⁴ Hace referencia a la STS núm. 505/2012, de 23 de julio, rec. 64/2010, ECLI:ES:TS:2012:6110, que en su FJ 10º considera que “la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores”.

¹³⁵ Juzgado de Marcas de la Unión Europea y de dibujos y modelos comunitarios N°1 de España, núm. 5/2018, de 8 de enero, rec. 600/2016, ECLI:ES:JMA:2018:4895, FJ 5º.

Generalmente, esta acción se combina con otras acciones relacionadas con la infracción¹³⁶. Según la OMPI, se considera que, incluso si no se ha presentado formalmente, se asume que se ha ejercido previamente a otras acciones legales, ya que el valor económico asociado a los derechos de patente generalmente justifica que, además de buscar una declaración de violación, se busque al menos detener la infracción y, por lo general, obtener una compensación económica o indemnización¹³⁷.

En este sentido, GARCÍA VIDAL, afirma que *“en la mayoría de las ocasiones el ejercicio expreso de la acción declarativa no pasa de ser una mera pretensión accesorio, carente de sustantividad per se (...). Por lo tanto, aunque no se haya ejercitado formalmente la acción declarativa de infracción se presupone ejercitada con carácter previo al resto de acciones. Porque, de no seguir esta interpretación, desestimar las acciones de cesación o de indemnización de daños y perjuicios por la mera razón de que no se haya enablado expresamente la acción declarativa de infracción implicaría una lectura demasiado rígida y formalista que iría en contra del principio de tutela judicial efectiva”*¹³⁸.

Por tanto, aunque la acción declarativa de infracción no se menciona explícitamente en la legislación, su reconocimiento por parte de la jurisprudencia y la doctrina es esencial, ya que esta acción establece la base para otras acciones legales relacionadas con la infracción y garantiza que se reconozca oficialmente la violación de los derechos de propiedad industrial.

2.2. La acción de cesación de infracción y la acción de prohibición

La acción de cesación de infracción se encuentra expresamente recogida en el artículo 71.1 a) de la LP, el artículo 53.1 a) de la LDI y el artículo 41.1 a) de la LM¹³⁹, e

¹³⁶ Además, según la OMPI, *“en el hipotético caso en que se ejercite de forma aislada la declaración del derecho de marca de su titular, será preciso acreditar el interés en tal declaración, que vendrá justificado por la existencia de un tercero que lo niega o vulnera”*. Vid. OMPI (22 de octubre de 2004). Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina. OMPI/PI/JU/LAC/04/34. P. 8.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit. p. 253.

¹³⁹ El artículo 71.1 a) de la LP dispone que: *“1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho o su prohibición si éstos todavía no se han producido”*. El artículo 53.1 a) de la LDI dispone que: *“1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho”*. Y el artículo 41.1 a) de la LM dispone que: *“1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho”*.

implica la solicitud a los órganos judiciales para que emitan resolución judicial¹⁴⁰ mediante la cual se condene al infractor a cesar en cualquier actividad¹⁴¹ que esté infringiendo el derecho de exclusiva del titular, como por ejemplo la fabricación, utilización, explotación, divulgación u ofrecimiento¹⁴², independientemente de que el infractor haya actuado con dolo o negligencia.

El mandamiento judicial de cese que contiene una condena de no hacer, debe entenderse en un sentido amplio, ya que esta protección abarca no solo la exigencia de detener de inmediato cualquier acción infractora que esté ocurriendo y no volver a reanudarla¹⁴³, sino también la prohibición de iniciar cualquier actividad infractora que

¹⁴⁰ El artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, relativa a mandamientos judiciales, establece que: “los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción”.

¹⁴¹ Por ejemplo, en el caso de la marca, la sentencia del TS núm. 779/1999, rec. 1172/1995, ECLI:ES:TS:1999:5699, en su FJ 1º, dice que: “se puede afirmar que la «acción cesatoria» que establece el mencionado artículo 56 de la Ley de Marcas trata de proteger al titular registral de una marca, con el fin de impedir que el «goodwill» obtenido después de grandes esfuerzos y afanes en pro de una determinada marca para lograr un puesto en el mercado, devengan en inanes por mor de agentes muchas veces desaprensivos y otras menos veces ignorantes. Por lo que esta acción ha de tener como meta el obtener la cesación de las actividades en contra de los efectos de una marca registrada, e incluso impedir que los mismos se vuelvan a repetir en adelante”.

¹⁴² Al respecto, es interesante destacar que la STS núm. 352/2023, de 7 de marzo, rec. 4055/2019, ECLI:ES:TS:2023:1174, confirmó el fallo del Juzgado de lo Mercantil Nº8 de Barcelona que dispuso que: “1 Declaro que todas las sociedades demandadas han infringido los derechos marcarios que los registros 1241909 y 1251157 otorgan a Saint George; 2 Como consecuencia de lo anterior condeno: 1. A todas las demandadas a que cesen cualquier actividad en el mercado que infrinja las marcas Saint George, lo cual, entre otros, conlleva la retirada de los símbolos no registrados que usan en la actualidad de (i) cualquier publicidad (tanto en internet como en soporte físico), (ii) cualquier material o uniformes escolares; y (iii), en especial, de los rótulos de los establecimientos de Málaga, Madrid, Barcelona, Sevilla y Almería donde se ofrecen estos servicios. 2. A todas las demandadas a abstenerse en el futuro de realizar de forma directa o indirecta, cualquier actividad empresarial o publicitaria que pueda suponer una infracción de las marcas Saint George”.

Por otra parte, en el fallo de la sentencia del JMV núm. 123/2018, de 11 de junio, rec. 634/2017, ECLI:ES:JMV:2018:4960, se condena a la demandada y dispone: “1) Declarar que la demandada FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L., por la comercialización de sus productos “Jamónero Inox. Modelo corredera giratorio” y “Jamónero Inox. modelo C corredera” o cualquier otro de similares características, están vulnerando e infringiendo los derechos que posee otorgados la demandante D. Julio Y D. Justo; 2) Condenar a FLORES CORTÉS DON BENITO, S.L., a cesar en la utilización, divulgación y explotación de los productos “Jamónero Inox modelo corredera giratorio” y “Jamónero Inox modelo C corredera” expresados en el apartado a) que vulneran los derechos de la parte española de la Patente Europea con número 1623661”.

Como último ejemplo, en la sentencia de la APB núm. 613/2021, de 8 de abril, rec. 1969/2020, ECLI:ES:APB:2021:4583, la parte demandante solicita del juzgado que “se condena a las demandadas a cesar en cualquier acto de infracción directa o indirecta, a la inmediata retirada del tráfico económico para su posterior destrucción de los kits infractores o cualquier otro elemento necesario para su uso, así como cualquier manual de instrucciones o folleto publicitario, embargando a su costa aquéllos para posterior destrucción”.

¹⁴³ Según MASSAGUER FUENTES, “en el plano de los remedios se advierte la expresa mención de la prohibición de los actos de explotación simplemente preparados y todavía no realizados como contenido de la acción de cesación (art. 71.1 a) in fine LP)”. Vid. MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit. p. 25.

aún no se haya llevado a cabo¹⁴⁴, tal como lo prevé el artículo 71.1 a) de la LP y que se conoce como acción de prohibición¹⁴⁵. Esta mención a la acción de prohibición, solamente se contempla expresamente en la LP, en la LDI y LM no se menciona, pero el carácter abierto de las acciones civiles de protección de la propiedad industrial permiten aplicarlo también al diseño industrial, la marca y el nombre comercial.

Como último apunte sobre la acción de prohibición, la OMPI dice que el presupuesto de esta acción es que se *“presupone que o bien ha cesado o bien todavía no se ha realizado el acto de violación de la patente, pero existe un peligro de que se realice. Puede ser un peligro de infracción o de iniciación. Lógicamente el peligro de que se inicie la violación ha de ser no sólo teórico, sino real, que responda a unos indicios claros, y más fuertes que los propios del peligro a que se reanude la violación, una vez ya producida.”*¹⁴⁶.

Por su parte, debe entenderse que el presupuesto para poder ejercer la acción de cesación es la continuidad de la conducta infractora que se pretende cesar en el momento

¹⁴⁴ En este sentido, la SAP de Alicante, núm. 1332/2022, de 2 de noviembre, rec. 109/2022, ECLI:ES:APA:2022:2679, en su FJ 6º dispone que: *“en primer lugar, procede la condena a la cesación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1.a) LM y 130 RMUE, de la conducta infractora de modo que no podrá GLOBALES seguir utilizando los signos “FEMINISMO 16”, “DIARIO 16 MEDITERRÁNEO”, al constituir el elemento dominante de los signos anteriores el distintivo “16”. En segundo lugar, resulta innecesaria la condena a la prohibición de reiteración futura de las conductas infractoras porque ya está incluida en la condena a la cesación que impone una condena de no hacer respecto del futuro”*.

¹⁴⁵ La sentencia del TS núm. 42/2004, rec. 437/1998, ECLI:ES:TS:2004:415, en su FJ 3º, dice que: *“en materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora”*.

Al respecto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº13 de Madrid, núm. 1/2022, de 10 de enero, rec. 219/2021, ECLI:ES:JMM:2022:229 en su FJ 3º, dice que: *“en consecuencia, no teniendo la demandada justo título ni autorización del actor para usar el signo “carbón negro” para la clase 43, me lleva a estimar también la acción de infracción de sus derechos marcarios, así como de todas las acciones que se ejercitan de forma acumulada, al amparo del art. 40 de la LM. Por ello, condeno a la compañía demandada a cesar en su conducta infractora (acción de cesación), a retirar del mercado todos los elementos decorativos y publicitarios en los que se haga mención a la marca “CARBON NEGRO”, incluso por Internet (acción de remoción) así como a abstenerse de usar, en el futuro, la marca del actor (acción de prohibición)”*.

Y BERCOVITZ ÁLVAREZ, da a entender que la acción de prohibición se considera una variante incluida en el contenido de la acción de cesación, ya que, afirma que *“el ejercicio de esta acción permite al titular de la patente no sólo parar cualquier infracción de su derecho que se esté produciendo en ese mismo momento sino también conseguir que se prohíba judicialmente el comienzo de cualquier actuación que pudiera infringir su patente”*. Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “El derecho exclusivo que atribuye una patente”, en ORTIZ BLANCO, L. /COHEN, S./SEQUEROS, A. (Coords.), *Derecho de la competencia europeo y español: curso de iniciación*, vol. 6., Madrid, Dykinson, 2005, págs. 109 <https://app-vlex-com.sabidi.urv.cat/#vid/derecho-exclusivo-atribuye-patente-294679>

¹⁴⁶ Vid. OMPI (22 de octubre de 2004). *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de américa latina*. OMPI/PI/JU/LAC/04/34. P. 9.

de entablar la acción o el riesgo de que la infracción vaya a producirse¹⁴⁷. En esta línea la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia núm. 102/2007, en su FJ 4º:

“(…) una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber: 1. La existencia de la violación. 2. El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario únicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empecé, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos idénticos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del "riesgo" de repetición”¹⁴⁸.

Según FERNÁNDEZ-NÓVOA, la acción de cesación es considerada una acción de suma importancia para la protección de bienes inmateriales y una pieza fundamental del derecho de propiedad industrial¹⁴⁹. Esto es así, ya que la acción de cesación podría considerarse la acción principal que permite a los titulares de propiedad industrial proteger su derecho es la acción de cesación. En este sentido lo expresa la SAP de Madrid núm. 35/2007:

“Por lo expuesto, el propietario de bienes materiales tiene como acción fundamental para la protección de su derecho la acción reivindicatoria, reconocida en el artículo 348 del Código civil, de la misma manera que para el poseedor desposeído es esencial el interdicto para recobrar esa posesión perdida.

¹⁴⁷ Según la OMPI, “como la acción de cesación requiere la subsistencia de la conducta infractora al tiempo de ejercitarse la acción, de no darse esta circunstancia cabría interesar una condena a no reproducir el comportamiento –de violación del derecho de marca-, bastando para ello que exista una simple posibilidad hipotética, no exigiéndose por lo tanto la existencia de un riesgo concreto de reiteración”. Vid. OMPI (22 de octubre de 2004). Op. cit., p. 8.

¹⁴⁸ JM de Valencia núm. 102/2007, rec. 137/2006, ECLI:ES:JMV:2007:143, FJ 4º.

¹⁴⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons. P. 490.

Pero esas acciones no pueden tener la misma significación en el Derecho de la propiedad industrial, puesto que, como ya se ha expresado, una marca no puede poseerse del mismo modo que un bien material, puesto que puede ser utilizada simultáneamente por innumerables personas. La acción por la que el propietario puede impedir que otros "posean" su marca, más exactamente que la utilicen, es la acción de cesación, gracias a la cual se puede impedir a los terceros que sigan explotando el bien inmaterial objeto de protección. Por ello la acción de cesación aparece establecida en las leyes de patentes, de marcas y de diseño industrial y puede considerarse como la acción fundamental del Derecho de propiedad industrial”¹⁵⁰.

En contraposición, tal como menciona GARCÍA VIDAL, parte de la doctrina ha considerado que la acción de cesación únicamente reitera lo que ya se deriva de la aplicación de la legislación de propiedad industrial, en la medida en que la sentencia que estima la acción se limita a reiterar el derecho de exclusiva que ya posee el titular en virtud de disposición legal. Por ello, el autor afirma que *“en consecuencia, la orden judicial de cese no añade nada nuevo a lo que ya establece la ley, por lo que no sería una auténtica condena, a diferencia de lo que sucede con otras acciones, como la acción de indemnización de daños y perjuicios”¹⁵¹.*

Sin embargo, debe considerarse que la sentencia que estima la acción de cesación tiene una eficacia constitutiva, puesto que supone un mandamiento judicial específico que concreta quién debe cesar en los actos infractores y qué actos deben cesar. Así lo entiende la STS de 5 de abril del 2000:

“No hace constar la sentencia qué fabricación debe cesar, qué productos producidos deben ser embargados, ni cual es la razón objetiva que justifica la publicación de la sentencia. En la propia sentencia de instancia, al declarar la nulidad de la patente, se menciona que las patentes lesionadas constituyen una "ventaja del conjunto", "un sistema", no un producto o una cosa tangible; por ello, cuando se ordena un cese de actividad, un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia, se deben concretar los conceptos y no

¹⁵⁰ SAP de Madrid núm. 35/2007, de 9 de febrero, rec. 216/2006, ECLI:ES:APM:2007:748, FJ 4º.

¹⁵¹ GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit., p. 332-334.

dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara”¹⁵².

Por último, cabe mencionar que el artículo 128.1 a) de la LP, aplicable al diseño industrial y la marca en virtud de la D. A. 1ª de la LDI y LM, contempla la posibilidad de que, a través de medidas cautelares, el titular que considere que su derecho está siendo vulnerado, pueda solicitar la cesación de los actos que puedan infringir su derecho, siempre que existan indicios razonables que indiquen la inminencia de dichos actos.

Y tal como prevé, el artículo 74.4 de la LP, el artículo 55.6 de la LDI y el artículo 44 de la LM, cuando se condene la cesación de actos que infringen estos derechos, el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante, hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. En el caso del diseño industrial y la marca, la ley fija una cuantía de seiscientos euros por día transcurrido hasta la cesación.

2.3. La acción de remoción

La acción de remoción¹⁵³ se encuentra expresamente regulada en el artículo 71.1 c), d) y e) de la LP, el artículo 53.1 c), d) y e) de la LDI y el artículo 41.1 c), d) y e) de la LM¹⁵⁴.

¹⁵² STS núm. 360/2000, de 5 de abril, rec. 2150/1995, ECLI:ES:TS:2000:2794, FD 3º.

¹⁵³ La legislación aplicable no denomina de manera expresa esta acción como “acción de remoción”, sino que ha sido la jurisprudencia y la doctrina las que han calificado estas medidas de defensa con esta denominación. *Vid.* STS núm. 864/2021, de 14 de diciembre, rec. 1430/2019, ECLI:ES:TS:2021:4558; STS núm. 263/2017, de 3 de mayo, rec. 2579/2014, ECLI:ES:TS:2017:1653; y ATS de 2 de diciembre de 2015, rec. 2063/2014, ECLI:ES:TS:2015:9741ª.

¹⁵⁴ El artículo 71.1 c), d) y e) de la LP dispone que: “1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso; e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente. Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así”.

El artículo 53.1 a) de la LDI dispone que: “1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho; d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando

En cuanto a su función, podemos decir que esta acción pretende eliminar los efectos negativos producidos por la infracción. Por ende, se concibe para restituir el estado del derecho de propiedad industrial a la situación anterior al momento de la infracción¹⁵⁵.

Al respecto – y poniendo como ejemplo la marca –, la OMPI explica que “*en ocasiones, la protección de la marca exige no solo el cese de los comportamientos que atentan con este derecho y la prohibición de que se reiteren en el futuro, sino también que las conductas anteriores no sigan produciendo los efectos perniciosos para la marca. Mientras que la acción de cesación ataca directamente la conducta del infractor, la de remoción combate sus efectos*”¹⁵⁶.

Además, hemos de decir que la acción de remoción se configura como un complemento a la acción declarativa de infracción, a la acción de cesación y la acción de prohibición, puesto que las medidas que esta acción prevé reputan necesarias para el cese de los actos infractores. Así lo entiende el Juzgado de lo Mercantil N°1 de Alicante, de Marcas de la Unión Europea, en la sentencia núm. 73/2022, dice lo siguiente:

el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño; e) Alternativamente, la entrega de los objetos a que se refiere el párrafo d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso”.

Y el artículo 41.1 a) de la LM dispone que: “1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así: d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal; e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso”.

¹⁵⁵ La sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea núm. 1241/2021, de 22 de octubre, rec. 897/2021, ECLI:ES:APA:2021:2862, en su FJ 5º, dice que: “la acción de remoción (...) tiene por finalidad restituir o reintegrar el estado de cosas a la situación anterior al momento de la infracción también se refieren los artículos c), d) y e) del artículo 41.1 LM”.

¹⁵⁶ Vid. OMPI (22 de octubre de 2004). Op. cit., p. 8.

“Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaría, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. [...]”

Como señala la mejor doctrina, la acción de remoción opera al mismo tiempo en un plano funcional y en un plano estructural. Dentro del primero, encuentra su justificación, y la acción de remoción permite el aseguramiento de los efectos prácticos de la condena a cesar mediante la eliminación del estado de cosas contrario a Derecho traído por la infracción o su preparación. No es por tanto la acción de cesación sino su complemento necesario referido no a la conducta sino a los efectos del acto infractor. Dentro del segundo plano, sus presupuestos son distintos de los propios de la acción de cesación que permite que, incluso aun tras el cese de la conducta, pueda tener sentido la orden de remoción de efectos”¹⁵⁷.

Por tanto, la acción de remoción desempeña un papel esencial para garantizar la efectividad de las condenas impuestas por la acción de declaración de infracción, la acción de cesación y la acción de prohibición, dado que permite la eliminación de los efectos perjudiciales de la infracción producida o la infracción inminente que aún no se ha producido. Esto lleva a concluir que el presupuesto principal para el ejercicio de la acción de remoción es que se haya producido o se vaya a producir un acto de infracción de un derecho de propiedad industrial y que existan unos efectos negativos derivados de la infracción y que deben ser eliminados¹⁵⁸.

En cuanto a las medidas de remoción de los efectos de la infracción, están recogidas en la ley y son las siguientes:

¹⁵⁷ JM N°1 de Alicante, de Marcas de la Unión Europea, en la sentencia núm. 73/2022, rec. 802/2020, ECLI:ES:JMA:2022:11697, FJ 5°.

¹⁵⁸ A este respecto, la OMPI ha expresado que esta acción precisa de la existencia de efectos perniciosos derivados de la infracción, ya que, de no ser así, carecería de interés el pronunciamiento exigido del tribunal. Vid. OMPI (22 de octubre de 2004). Op. cit., p. 9.

Asimismo, GARCÍA VIDAL afirma que “se considera procedente la acción de remoción para eliminar los efectos derivados de una infracción inminente, pero aún no ha producida. Piénsese, por ejemplo, en que el demandado tiene una serie de medios predisuestos para la infracción de un derecho de propiedad industrial. En tal caso podrá entablarse la acción de prohibición, así como la de remoción. Sin embargo, el supuesto más habitual es aquél en que se ha producido un acto de infracción de un derecho de propiedad industrial y éste continúa produciendo efectos”. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit., p. 415.

- i) Embargo de los objetos: la LP prevé el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a la comisión de actos de infracción. Mientras que la LM establece solamente el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Por su parte, la LDI no establece nada referente a embargos como medida de remoción¹⁵⁹.
- ii) Retirada del tráfico económico: la LDI y la LM prevén la retirada del tráfico económico de los productos en los que se haya materializado la infracción. En el caso de la marca, se prevé la retirada de *“los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca”* y en el caso del diseño industrial se prevé que se retiren *“los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho”*. La LDI establece *“que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho”*. Sin embargo, la LP no prevé expresamente esta medida de remoción.
- iii) Atribución en propiedad: tanto la LP, la LDI y la LM prevén como medida la atribución en propiedad de los objetos, productos y medios embargados, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. En el caso de la LDI se establece que esta medida sea aplicable cuando resulte proporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el Tribunal.
- iv) Destrucción de los objetos o medios embargados: la LP establece como condición a adoptar esta medida que la destrucción sea indispensable para impedir la infracción. La LDI y la LM establecen que se podrán adoptar esta medida salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño o el signo distintivo sin afectar sustancialmente al producto, o

¹⁵⁹ Según GARCÍA VIDAL, *“al explicar la introducción de la posibilidad de solicitar el embargo de los productos infractores o de los mecanismos destinados a la infracción, un sector de la doctrina ha afirmado que el embargo es una medida meramente auxiliar, equivalente a una medida cautelar, que constituye un paso previo para las medidas de destrucción o de cesión (ya sea al titular, ya a terceros con fines humanitarios). Por lo tanto, a la vista de estas afirmaciones podría entenderse que, aunque la LM y la LDI no se refieren al embargo, este siempre se podría pedir como medida cautelar previa”*. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit., p. 415.

salvo que se produzca un perjuicio desproporcionado al infractor, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. La LM hace expresa referencia a la necesidad de que los productos consten en poder del infractor y distingue entre el infractor y el propietario de los productos ilícitamente identificados con la marca, dando a entender que puede darse el caso de que el infractor no sea el propietario de los productos que infringen el derecho de marca del perjudicado.

- v) Cesión con fines humanitarios: la LDI y la LM prevén la cesión con fines humanitarios, a elección del actor y como alternativa a la destrucción de los objetos o medios embargados, a costa del condenado¹⁶⁰.

- vi) Transformación de los objetos embargados: esta medida solamente la prevé la LP.

De la redacción legal de las medidas se infiere la necesidad de que las medidas a solicitar y adoptar sean apropiadas para lograr los objetivos buscados, en particular la restauración de la situación anterior y la eliminación de los efectos perjudiciales ocasionados por la infracción del derecho de propiedad industrial. Además, estas medidas deben ser lo menos perjudiciales posible y proporcionales, evitando causar un perjuicio desmedido al infractor.

No obstante, las medidas no están limitadas a la lista dispuesta en la ley, ya que, tanto la LP, la LDI, como la LM, establecen que el titular puede solicitar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción a cargo del infractor. Además, la LP y la LM contemplan que estas medidas puedan solicitarse contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir estos derechos.

2.4. La acción de indemnización de daños y perjuicios

La acción de indemnización por daños y perjuicios se refiere al derecho otorgado al titular de un derecho de propiedad industrial para solicitar el reconocimiento de una

¹⁶⁰ Según GARCÍA VIDAL, “cuando se recurra a la cesión con fines humanitarios debe quedar excluida cualquier utilización comercial de los objetos cedidos por parte del cesionario, porque de lo contrario los bienes seguirían en el tráfico económico (...). Por lo tanto, se trata de que el cesionario utilice los bienes sin ánimo de lucro, directo o indirecto”. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit., p. 463.

compensación económica por los daños y perjuicios sufridos, como resultado de la violación de su derecho de exclusiva, a cargo del infractor¹⁶¹.

Esta acción se encuentra expresamente regulada en el artículo 71.1 b) y del artículo 72 al 77 de la LP, en los que se desarrolla de manera más detallada los presupuestos de la indemnización, la facultad del titular del derecho para solicitar la exhibición de documentos del infractor para el cálculo de la indemnización, la forma de calcular los daños y perjuicios, la indemnización coercitiva, la indemnización por desprestigio, entre otras disposiciones.

Por su parte, la LDI regula la acción de indemnización en su artículo 53.1 b) y en los artículos 54 y 55 se regulan los presupuestos y cálculos de la indemnización de daños y perjuicios. En cuanto a la LM, se regula esta acción en el artículo 41.1 b) y en el artículo 42 y 43 se regulan los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios y el cálculo de la indemnización¹⁶².

Según la ley, los presupuestos que deben cumplirse para conceder la indemnización por daños y perjuicios son los que se expondrán a continuación. En primer

¹⁶¹ El artículo 72 de la LP dispone que: “1. *Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.*

2. *Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma”.*

El artículo 54 de la LDI dice que: “1. *Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.*

2. *Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia”.*

Y el artículo 42 de la LM dice que: “1. *Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.*

2. *Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.*

¹⁶² *Vid.* el Anexo 1 del presente trabajo, donde se encuentra una tabla comparativa que detalla las disposiciones de la LP, LDI y LM sobre la indemnización de daños y perjuicios.

lugar, debe haberse producido una lesión o infracción del derecho de propiedad industrial que haya ocasionado un daño o perjuicio económico al titular.

La legislación de la propiedad industrial establece que la indemnización comprenderá tanto el daño emergente por las pérdidas de ganancias como el lucro cesante¹⁶³ y, concretamente, la LP y la LM prevén los gastos de investigación de la infracción¹⁶⁴. La ley también contempla la posibilidad de indemnización por el desprestigio sufrido debido a la realización defectuosa o la presentación inadecuada en el mercado por parte del infractor¹⁶⁵ y, específicamente, la LP y la LM establecen que en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico¹⁶⁶.

Así pues, para apreciar la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios no basta con que se haya producido una infracción, sino que debe además haberse

¹⁶³ El artículo 74 de la LP, relativo al cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas, establece que: “1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho”.

¹⁶⁴ En el ATS de 23 de febrero de 2022, rec. 2421/2019, ECLI:ES:TS:2022:2509^a, en su FJ 3º, se expresa que “el considerando 26 de la Directiva explica que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual: “[e]l importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor; así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo”.

¹⁶⁵ El artículo 55.1 de la LDI establece que: “el titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización”.

¹⁶⁶ En cuanto a la forma de determinar la indemnización por daños y perjuicios, la LP ofrece dos alternativas al perjudicado. La primera opción implica evaluar las consecuencias económicas negativas, como los beneficios que el titular habría obtenido si la infracción no hubiera ocurrido o los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de dicha infracción. En este cálculo, se pueden incluir los beneficios derivados de la explotación de bienes en los que la invención patentada sea esencial desde una perspectiva comercial. Además, esta opción también permite considerar el daño moral que pueda haber sufrido el titular. La segunda opción consiste en calcular una cantidad fija que debe contener, al menos, lo que el infractor habría debido pagar al titular de la patente por una licencia que le permitiera llevar a cabo una explotación legal. Al determinar esta cantidad fija, se toman en cuenta diversos factores, como la importancia económica de la patente, el tiempo restante de vigencia de la misma y el número y tipo de licencias otorgadas en el momento de la infracción. Estas opciones brindan flexibilidad al perjudicado al elegir cómo calcular la indemnización, lo que permite adaptar el proceso a las circunstancias específicas del caso. La elección entre estos enfoques dependerá de la naturaleza de los daños sufridos y de las condiciones particulares de la infracción.

producido un perjuicio. De lo contrario, no tendrá lugar la indemnización por más que se haya producido una infracción.

En este sentido la sentencia del TS, de 17 de julio 2008, en su FJ 2º, dice que:

“La Sentencia recurrida no infringe el art. 64.1 LP (actual artículo 72 de la LP) (...), por la sencilla razón de que este precepto no establece una presunción legal de existencia del daño, ni " iuris et de iure ", ni " iuris tantum ", dado que la expresión "en todo caso" se refiere a la responsabilidad objetiva, es decir al criterio de imputación de la responsabilidad (...) Obviamente, el precepto no ha sido desconocido por el juzgador " a quo " porque éste lo único que dice es que resulta preciso probar tanto el daño emergente como el lucro cesante sin que del texto de la norma quepa deducir una presunción de existencia del daño en todo caso, sin necesidad de acreditamiento (...). La doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum")”¹⁶⁷.

Por tanto, el actor es quien debe demostrar la existencia del daño y perjuicio¹⁶⁸. Pese a ello, la propia sentencia del TS establece una excepción a esta jurisprudencia, conocida como “*ex re ipsa*”, por la que se estima correcta la presunción de existencia del daño:

“Cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla

¹⁶⁷ TS núm. 692/2008, de 17 de julio, rec. 2268/2001, ECLI:ES:TS:2008:4125, FJ 2º.

¹⁶⁸ La sentencia del TS núm. 413/1992, de 21 de abril, rec. 606/1990, ECLI:ES:TS:1992:3359, en su FJ 3º, establece que: “*la doctrina jurisprudencial que cita y el artículo 1.249 del Código civil, ha de estimar dichos motivos por las siguientes consideraciones: a) Los referidos puntos de hecho consignados en el precedente fundamento de derecho no son en modo alguno suficientes para eximir a la parte actora de la prueba "de la existencia" de los daños, ni éstos pueden presumirse por las simples afirmaciones de la demanda; porque si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia”.*

la cosa misma ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

Ahora bien, la misma sentencia del TS aclara que esta excepción se aplica solamente:

"en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla " ex re ipsa" (SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente".

De modo que, el daño y perjuicio debe ser probado por el actor, ya que si bien existe la doctrina "ex re ipsa" no puede considerarse una presunción legal aplicable de manera automática¹⁶⁹.

Dicho lo anterior, de igual forma debe considerarse que la LDI y la LM establecen que el titular del derecho cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño o marca protegida. Además, si prueba que la infracción le ocasionó daños o perjuicios superiores, la indemnización puede ser mayor.

El Tribunal Supremo acerca de esta disposición que contempla la LDI y la LM ha afirmado que *"responde a las dificultades de prueba de los daños de la infracción, advertidas durante la vigencia de la legislación anterior"*¹⁷⁰. Asimismo, la Audiencia Provincial de Alicante considera que *"el legislador ha previsto que en el caso de la infracción de una marca se produce siempre un daño ex re ipsa y ha facilitado al*

¹⁶⁹ Sin embargo, GARCÍA VIDAL considera que *"no es menos verdad que en la mayoría de las ocasiones los actos infractores van a comportar un daño efectivo al titular del derecho de propiedad industrial. Y así se entiende que sucede cuando el demandado lleva a cabo actos de comercialización de productos infractores"*. Vid. GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit., p. 505.

¹⁷⁰ Vid. STS núm. 697/2009, de 6 de noviembre, rec. 265/2005, ECLI:ES:TS:2009:6464.

perjudicado la prueba de su cuantificación fijándola en el 1 por 100 de la cifra de negocios obtenida por el infractor con los productos ilícitamente identificados”¹⁷¹.

En palabras de MASSAGUER FUENTES, *“este precepto viene a solucionar un problema que se dice observado en la práctica y que se concreta en el desolador panorama de sentencias que rechazan la indemnización por falta de prueba, y no a modificar la naturaleza y alcance de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la infracción de marca y los elementos o presupuestos materiales de la acción correspondiente. Como se ve, el artículo 43.5 de la LM no ha suprimido, en este ámbito, la exigencia general de que la infracción de la marca haya ocasionado un daño real y efectivo en el patrimonio del titular del derecho correspondiente para que proceda la indemnización”¹⁷².*

El segundo presupuesto que debe cumplirse para conceder la indemnización por daños y perjuicios es que, una vez evidenciada la infracción y la existencia del daño y perjuicio, exista un nexo de causalidad entre la acción infractora sufrida y los daños y perjuicios. Esto significa que solo procederá la indemnización si existe una relación directa entre la conducta infractora del derecho de propiedad industrial y el daño sufrido.

En este sentido destacamos que la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 28 de abril de 2014 afirma que, para la apreciación de la acción de daños y perjuicios, a parte de la antijuricidad de la acción y la producción de un daño real y efectivo, debe existir un nexo de causalidad entre la acción y el daño¹⁷³. Asimismo, en la sentencia del Juzgado Mercantil de Zaragoza de 28 de abril de 2014,¹⁷⁴ se afirma lo siguiente:

“El Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2001 en cuanto a la indemnización prevista en la Ley de Marcas señala que: “lo verdaderamente cierto, más que el rigor o criterio restrictivo, es que se ha de probar, como en todo caso debe probarse el hecho con cuya base se reclama una indemnización; se ha de probar el nexo causal entre el acto implícito y el beneficio dejado de percibir -lucro

¹⁷¹ Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, núm. 81/2010, de 18 de febrero, rec. 227/2009, ECLI:ES:APA:2010:780, FJ 8º.

¹⁷² MASSAGUER FUENTES, J. Op. cit., p. 101-107.

¹⁷³ SAP de Alicante, núm. 808/2019, de 28 de junio, rec. 660/2018, ES:APA:2019:2201, FJ 6º.

¹⁷⁴ SJM de Zaragoza, núm. 84/2014, de 28 de abril, rec. 7/2014, ES:JMZ:2014:2409, FJ 3º.

cesante- y la realidad de éste, no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión (así sentencias de 8 de julio de 1996 y 21 de octubre de 1996)".

El artículo 43.5LM, si bien indica que no se exige prueba alguna, esta exención de prueba ha de entenderse en cuanto a lo referente a la prueba de la relación causa-efecto (nexo causal) a la que alude la citada STS, es decir, en cuanto a que dicha indemnización solicitada se corresponde con los daños efectivamente producidos y calculados como señala la Ley. Pero no significa que al solicitar la indemnización prevista en el artículo 43.5 LM (que presupone daños, por lo que no requiere de prueba de los mismos), no se exija acreditar al menos el presupuesto en que se fundamenta su cálculo, la cifra de negocios de la demandada, pues de lo contrario su determinación resultará imposible. Debiendo desplegarse una mínima actividad probatoria de la existencia, al menos, de la cifra de negocios de la demandada".

En tercer y último lugar, como presupuesto para apreciar la indemnización por daños y perjuicios debe darse la responsabilidad objetiva y subjetiva del infractor según el caso, puesto que, la legislación de propiedad industrial prevé supuestos de indemnización en los que la responsabilidad del infractor es objetiva.

Así, el artículo 72.1 de la LP, el artículo 54.1 de la LDI y el artículo 42.1 de la LM, establecen que el infractor debe indemnizar en todo caso al perjudicado, independientemente de que medie dolo o culpa. Además, la LP señala que estará siempre obligado a responder por los daños causados quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado.

También se prevén supuestos de indemnización en los que la responsabilidad del infractor es subjetiva, como el artículo 72.2 de la LP, el artículo 54.2 de la LDI y el artículo 42.2 de la LM, en los que se establece que para apreciar la indemnización es necesario que el infractor haya actuado a sabiendas o mediando culpa.

El legislador especifica que se entenderá, en todo caso, que el infractor ha actuado a sabiendas si el titular de la patente requiere el cese de la infracción de manera fehaciente

con la identificación registral de la patente protegida. Por tanto, implica que el infractor tiene conocimiento de la existencia del derecho y de que su actuación es infractora.

Por último, para determinar la indemnización por daños y perjuicios, el artículo 74 de la LP, el artículo 55 de la LDI y el artículo 43 de la LM establecen criterios similares que abordan este importante aspecto. En términos generales, podemos apreciar que, según la legislación, la indemnización debe comprender la pérdida sufrida, las ganancias dejadas de obtener y los gastos de investigación relacionados con la infracción. Los perjudicados cuentan con dos opciones fundamentales para calcular esta indemnización.

La primera opción implica la evaluación de las consecuencias económicas negativas. Esto incluye considerar los beneficios que el titular de los derechos de propiedad industrial habría obtenido si la infracción no hubiera tenido lugar, así como los beneficios obtenidos por el infractor. Además, se permite la inclusión de daños morales en la estimación.

La segunda alternativa consiste en calcular una cantidad fija basada en una licencia. En este caso, el perjudicado puede determinar una cifra que al menos iguale lo que el infractor habría debido pagar al titular por una licencia que permitiera la explotación legal. Para establecer esta suma, se tienen en cuenta diversos factores, como la importancia económica de la patente o diseño, el tiempo que queda de vigencia y el número y tipo de licencias concedidas en el momento de la infracción.

Estos enfoques brindan flexibilidad y permiten que la parte perjudicada pueda elegir la opción que mejor se adapte a las particularidades del caso en cuestión y las circunstancias específicas de la infracción y de los intereses de las partes.

En última instancia, estas disposiciones buscan garantizar que los tribunales tengan un criterio en el que basarse y que los titulares de derechos de propiedad industrial reciban una compensación adecuada cuando han sufrido perjuicios debido a una infracción. Sin embargo, no cabe duda que la cuantificación de la indemnización es una de las cuestiones más complejas de resolver.

2.5. La acción de publicación de resolución judicial

La acción de publicación de resolución judicial se regula expresamente en la LP, LDI y LM¹⁷⁵, y consiste en la facultad otorgada al titular de un derecho de propiedad industrial de solicitar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor¹⁷⁶, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas¹⁷⁷. En este caso debe entenderse que la medida busca dar una publicidad o difusión, adicional al hecho de que todas las sentencias son públicas¹⁷⁸.

¹⁷⁵ El artículo 71 de la LP establece que: “1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”. Cabe destacar que la LP especifica que se trata de una medida “excepcional”, a diferencia de la LDI y la LM.

El artículo 53 de la LDI establece que: “1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”.

El artículo 41 de la LM establece que: “1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”.

¹⁷⁶ La sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Alicante, núm. 73/2022, de 1 de julio, rec. 802/2020, ES:JMA:2022:11697, en su FJ 7º, establece que: “señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en el artículo 41.1.f LM es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER)”.

¹⁷⁷ Sobre la acción de publicación de resolución judicial, el artículo 15 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, establece que: “los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial. Los Estados miembros podrán establecer otras medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias de cada caso, incluidos anuncios de manera destacada”.

¹⁷⁸ La sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Valencia, núm. 445/2020, de 28 de diciembre, rec. 1294/2019, ES:JMV:2020:5979, en su FJ 9º establece que: “resulta procedente, en todo caso, dar lugar a la pretensión de publicación de la sentencia ex artículo 41.1 letra f) de la Ley de Marcas, bien entendido que tal se operará, en extracto, en un diario de ámbito local de Valencia”.

Por otra parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 613/2021, de 8 de abril, rec. 1969/2020, ES:APB:2021:4583, en su FJ 15º, establece que: “98. La sentencia de instancia indica porqué razón debe publicarse la sentencia: “La publicación de la sentencia se ordenará en un diario nacional a elección del demandante y en una revista especializada del sector médico. La razón es que, existiendo diversos litigios en tornos a la familia de patentes enjuiciada, llegando a decretar otro órgano jurisdiccional la nulidad de la patente “madre” resulta imprescindible publicitar el sentido opuesto de esta sentencia. No se considera, sin embargo, necesario, sin embargo, extender esta comunicación de forma individualizada a cada uno de los clientes, bastando una publicidad genérica en sectores especializados.” Decisión del Tribunal.

99. El artículo 71.1 f) de la Ley de Patentes vigente establece que la publicación de la sentencia es una decisión excepcional; (...). No podemos entrar en las razones que llevaron al Juzgado de Granada a no publicar la sentencia donde se acordaba la nulidad, pero es cierto que la decisión de publicar la sentencia en los presentes autos sería imprescindible para garantizar una completa reparación del perjuicio sufrido por los actores. La publicación tendría que hacerse exclusivamente revista científica ya que sería un instrumento de indudable trascendencia que el colectivo sanitario conociera la infracción”.

Afirma GARCÍA VIDAL que la medida de difusión de la sentencia en el contexto de los derechos de propiedad industrial cumple diversas finalidades claramente definidas. En primer lugar, actúa como una medida de remoción de equívocos que los actos infractores puedan haber causado en el mercado. Esto se traduce en la restauración de la posición competitiva del titular del derecho de propiedad industrial, así como en la notificación a proveedores, consumidores, importadores y distribuidores sobre la vulneración del derecho y los efectos económicos establecidos en la sentencia¹⁷⁹.

Además de su función de remoción, la difusión de la sentencia también desempeña un papel disuasorio en relación con las infracciones de derechos de propiedad industrial, ya que no solo pretende disuadir al infractor en cuestión, sino que también envía un mensaje preventivo a terceros que podrían considerar actuar de manera similar.

Es importante destacar que, a pesar de que la publicación de la sentencia puede implicar un cierto desprestigio para el infractor, no se considera que tenga una finalidad sancionadora. Esto se debe a que la medida no puede ser impuesta de oficio por el juez y, en consecuencia, no busca castigar al infractor, sino más bien cumplir con los objetivos mencionados anteriormente¹⁸⁰.

En este mismo sentido y en relación a los requisitos que deben darse para apreciar la acción, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº13 de Madrid de 17 de junio de 2020¹⁸¹, establece que:

“Tal como tiene resuelto de forma reiterada la sección 15ª Audiencia Provincial de Barcelona (...): "se requiere la apreciación de un interés digno de tutela, ya sea como medio de resarcimiento específico o in natura. Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable (...) de la infracción. Debe estimarse como proporcionada, atendiendo a las circunstancias concurrentes. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado (...). En ningún caso debe imponerse esta medida como "escarmiento",

¹⁷⁹ GARCÍA VIDAL, Á. Op. cit., p. 662 a 665.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ SJM de Madrid, núm. 343/2021, de 17 de junio, rec. 337/2020, ES:JMM:2021:6109, FJ 6º.

reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate".

Además, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil N°1 de Alicante, de 1 de julio de 2022¹⁸², establece que:

“La publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. (...) debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada. (...)

Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela.

Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones”.

De estas dos sentencias pueden concluirse diversas consideraciones para apreciar la acción de publicación de resolución judicial:

- i) En primer lugar, para apreciar la acción se requiere un interés digno de tutela, lo cual implica que no es suficiente que el demandante simplemente solicite la publicación de la sentencia. Debe existir un interés legítimo, es decir, debe tener

¹⁸² SJM de Alicante, núm. 73/2022, de 1 de julio, rec. 802/2020, ES:JMA:2022:11697, FJ 7º.

un propósito claro, basado en hechos concretos y probados, como cuando se ha demostrado una disminución en el valor del derecho subjetivo o cuando la imagen del titular se ha visto perjudicada.

- ii) En segundo lugar, la medida de publicación debe ser apropiada y proporcionada al caso concreto, ya que la medida solo se debe aplicar cuando se haya justificado adecuadamente el interés de la publicación y debe ser considerada apropiada en relación con las circunstancias específicas del caso. Esto significa que solo se utilizará como una herramienta para eliminar los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva cuando se haya demostrado que la publicación es necesaria y adecuada.
- iii) En tercer lugar, es fundamental entender que esta acción no debe tener un carácter sancionador. No debe considerarse como una consecuencia automática o inevitable de la apreciación de la infracción. En cambio, debe ser vista como una medida proporcionada que se aplica de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, como reparar la mala imagen causada por la infracción o para mitigar los efectos negativos derivados del uso indebido, lo que justifica la necesidad de informar de la sentencia en cuestión.

En resumen, la acción de publicación de resolución judicial en el contexto de los derechos de propiedad industrial busca eliminar cualquier confusión que los actos infractores puedan haber causado en el mercado, restaurando la posición competitiva del titular del derecho y notificando a diversas partes interesadas sobre la infracción. Además, actúa como un disuasorio tanto para el infractor como para terceros que puedan considerar actuar de manera similar.

Es esencial destacar que esta acción no tiene un propósito sancionador y no puede aplicarse de manera automática. Para que proceda, debe existir un interés legítimo y concreto en su aplicación, basado en hechos probados. Además, la medida debe ser adecuada y proporcionada al caso específico, justificando su necesidad en relación con las circunstancias prevaletientes. En última instancia, la publicación de la sentencia no se considera una sanción, sino una medida destinada a cumplir con los objetivos mencionados anteriormente.

CONCLUSIONES

Las consideraciones presentadas en este estudio conducen a las siguientes conclusiones. En primer lugar, se puede concluir que los derechos de propiedad industrial son un verdadero derecho de propiedad que otorgan al titular derechos exclusivos y excluyentes sobre creaciones e invenciones inmateriales. El hecho de ser un tipo de propiedad que recae sobre un bien inmaterial lo hace una forma especial de propiedad, sin embargo, sigue siendo un verdadero derecho de propiedad.

Siguiendo la opinión de la doctrina citada es importante considerar la relación entre la propiedad industrial, la libre competencia y el interés del consumidor. Si bien los derechos de propiedad industrial son esenciales para estimular la innovación y proteger los intereses de los creadores, también pueden ser utilizados de manera estratégica para limitar la competencia en el mercado, lo que potencialmente perjudica a los consumidores.

Esto se debe a que, al otorgar derechos exclusivos sobre una creación o invención, se limita la entrada de otros competidores en el mercado, lo que puede llevar a la formación de monopolios o carteles que perjudiquen a los consumidores. Por ello, es imprescindible encontrar un equilibrio adecuado entre la regulación de la protección de los derechos de propiedad industrial, la promoción de una competencia leal y el interés del consumidor.

Dentro de esta realidad, las acciones civiles de protección se configuran como una herramienta importante para garantizar que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan hacer valer sus derechos en caso de infracción. De modo que, en un entorno globalizado y altamente competitivo, las acciones civiles de protección de la propiedad industrial se han convertido en una herramienta estratégica para la innovación, el crecimiento y desarrollo económico de las empresas. Sin embargo, también es importante que estas acciones no se utilicen de manera abusiva para restringir la competencia.

En la actual era digital, la propiedad industrial se enfrenta a desafíos únicos relacionados con la protección de derechos en línea, la lucha contra la piratería y la falsificación, y la regulación de las innovaciones disruptivas como la inteligencia

artificial. Por ejemplo, en un contexto en constante cambio, puede ser beneficioso reflexionar sobre si las medidas previstas en la acción de remoción existentes son adecuadas para abordar las formas emergentes de infracción, especialmente en la era digital.

Es por ello que, resulta de gran importancia que haya una continua supervisión y adaptación de la legislación de protección de la propiedad industrial, en respuesta a los acelerados avances tecnológicos y los desafíos económicos emergentes, para garantizar que la normativa sigue siendo efectiva y proporciona un marco sólido de amparo.

Por otro lado, aunque la legislación de propiedad industrial proporciona un conjunto claro y abierto de acciones, podemos concluir que las acciones civiles y las disposiciones de protección presentes en las LP, LDI y LM, exhiben notables similitudes en su enfoque y funcionamiento. Siendo así, su regulación conjunta en un mismo cuerpo normativo podría ser beneficioso en varios aspectos.

Por ejemplo, una regulación conjunta brindaría mayor claridad, uniformidad y coherencia en los procedimientos de protección, promoviendo así la resolución de conflictos de manera más eficiente y facilitando la interpretación y aplicación de las normas legales por parte de los tribunales y autoridades competentes.

Por último, es fundamental que se promueva la educación y concienciación sobre la importancia de la propiedad industrial y sus implicaciones en la competencia y la libre empresa. Esto ayudará a que tanto los titulares de derechos como los competidores entiendan sus derechos y obligaciones, y puedan tomar decisiones informadas en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

BARRERO RODRÍGUEZ, E. (2016). *Hacia un nuevo régimen jurídico de las creaciones industriales*. Marcial Pons.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (2016). *La nueva Ley de Patentes*. Marcial Pons.

BOTANA AGRA, M. (2013). La patente de invención. En JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. y DÍAZ MORENO, A. (coords.), *Derecho mercantil, vol. 2, Derecho industrial. Propiedad industrial. Explotación empresarial de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia*, 15.^a ed., Madrid: Marcial Pons.

CANDELARIO MACÍAS, M. I., EMILIO GONZÁLEZ BILBAO, ANTONIO ABRIL RUBIO, HENRY PEREDO HERRERA, FÉLIX BENITO OSMA, MARÍA LUISA GARCÍA TORRES, BADILLO ARIAS, J. A., JUAN GARBAYO BLANCH, DIEGO GUTIÉRREZ MEDINA, TEJEIRA RODRÍGUEZ, M., VEGA JUSTRIBÓ, B. DE LA, & ISABEL BLANCO ESGUEVILLAS. (2018). *Manual Práctico de Derecho Mercantil*. Valencia: Tirant lo Blanch.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons.

GARCÍA DOMÍNGUEZ, J. (2013). *Guía-manual: propiedad industrial e intelectual para emprendedores y empresas de base tecnológica*. INESPO.

GARCÍA VIDAL, Á. (2020). *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch.

GÓMEZ SEGADE, J. A. (2015). Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. En *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid. P. 119.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. (2008). *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.

REVISTAS:

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “El derecho exclusivo que atribuye una patente”, en ORTIZ BLANCO, L. /COHEN, S./SEQUEROS,. A. (Coords.), *Derecho de la competencia europeo y español: curso de iniciación*, vol. 6,. Madrid, Dykinson, 2005.

FERRANDIS, S; MIAZZETTO, F.; GRACIA, J. L.; RODRÍGUEZ, F.; ORTIZ, A.; BOSCH, A. (2011). La importancia de la tutela de la propiedad industrial cómo y por qué defenderla. *Economía industrial*, 379.

MASSAGUER FUENTES, J. (2006). El contenido y alcance del derecho de patente. En *Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González*, (15).

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. A. (2011). La importancia de los derechos de propiedad industrial: monopolios legales para una competencia leal. *Economía industrial*, 379.

OLIVENCIA RUIZ, M. (2005). La propiedad industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil, *Escritos jurídicos*, 2. Sevilla: Fundación El Monte.

OTERO LASTRES, J. M. (2003). Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003. En *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, (24).

WEBS:

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA. (s. f.). Proteger la innovación. Recuperado el 4 de febrero de 2023, de <https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/proteger-la-innovacion/propiedad-industrial>

OEPM (diciembre 2021). *Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas*. Recuperado de: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf

OEPM (julio 2016). *Directrices de examen de solicitudes de patente*. Versión 2.0.

Recuperado de:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invencciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (s.f.). Propiedad Industrial. Recuperado el

30 de marzo de 2023, de

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html

OMPI (21 de octubre de 2004). *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual*

para jueces y fiscales de américa latina. OMPI/PI/JU/LAC/04/14. Recuperado el

10 de julio de 2023, de

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_14.pdf

OMPI (22 de octubre de 2004). *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual*

para jueces y fiscales de américa latina. OMPI/PI/JU/LAC/04/34. Recuperado el

10 de julio de 2023 de

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_34.pdf

OMPI (22 de octubre de 2004). *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual*

para jueces y fiscales de américa latina. OMPI/PI/JU/LAC/04/34.

ANEXOS

ANEXO 1: Tabla de acciones judiciales

LISTA DE ACCIONES LEGALES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL			
	Acción	Artículo	
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD	Acción de cesación de actos que violen	Artículo 71.1 a) y e), 74.4, 118.4, 120, 128.1 a) de la LP	
	Indemnización por daños y perjuicios	Artículo 67, 71.1 b), 71.1 d), 72, 73, 74, 76, 77, 128.1 c), 131.3 y 4 de la LP	
	Acción de remoción	Embargo	Artículo 71.1 c), d) y e) de la LP
		Atribución en propiedad	
		Destrucción de los objetos embargados	
Transformación de los objetos embargados			
Acción de publicación de resolución judicial	Artículo 71.1 f) de la LP		
DISEÑOS (Artículo 51, 52, 56, 57, 58.1 d), 61, 62, D.A. 1ª de la LDI	Acción de cesación de actos que violen	Artículo 53.1 a), 55.6	
	Indemnización por daños y perjuicios	Artículo 46, 53.1 b) y e), 54, 55, 56, 57.2, 61.2 de la LDI	
	Acción de remoción	Retirada del tráfico económico	Artículo 53.1. c), d) y e) de la LDI
		Atribución en propiedad	
		Destrucción de los objetos embargados	
Cesión con fines humanitarios			
Acción de publicación de resolución judicial	Artículo 53.1. f) de la LDI		
MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES	Acción de cesación de actos que violen	Artículo 10.2, 41. 1 a), 41 bis, 42.2, 43, 44, 45.2, 48.7 y 8, 51.1, 52.1, 54.1, 61 bis 3 y 5, 66, 67, 72, 73, 76, DA 3ª, DA 17ª de la LM	
	Indemnización por daños y perjuicios	Artículo 38, 41.1 b) y e), 42, 43, 44, 45.2 de la LM	
	Acción de remoción	Embargo	Artículo 41.1 c), d) y e) de la LM
Retirada del tráfico económico			

		Atribución en propiedad	
		Destrucción o embargo de medios destinados para cometer la infracción	
		Cesión con fines humanitarios	
	Acción de publicación de resolución judicial		Artículo 41.1 f) de la LM

ANEXO 2: Tabla de la acción de indemnización de daños y perjuicios

Acción de indemnización de daños y perjuicios en la LP, LDI y LM			
	<i>Ley de Patentes</i>	<i>Ley de Diseño Industrial</i>	<i>Ley de Marcas</i>
Presupuestos de la indemnización	<p>Artículo 72 de la LP:</p> <p>Deben indemnizar quienes fabriquen o importen objetos protegidos o utilicen el procedimiento patentado sin consentimiento del titular.</p> <p>Y aquellos que realicen otros actos de explotación si actuaron a sabiendas, con culpa o negligencia (si hubieran sido advertidos por el titular con requerimiento de que cesen en la misma).</p>	<p>Artículo 54 de la LDI:</p> <p>Deben indemnizar quienes fabriquen, importen objetos, así como los responsables de la primera comercialización, con un diseño registrado sin consentimiento del titular.</p> <p>Y aquellos que realicen otros actos de explotación si actuaron a sabiendas, con culpa o negligencia (si hubieran sido advertidos por el titular con requerimiento de que cesen en la misma).</p>	<p>Artículo 42 de la LM:</p> <p>Deben indemnizar quienes realicen actos de violación, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, de una marca registrada sin consentimiento (artículo 34.3 a) y 34.4 de la LM).</p> <p>Y aquellos que realicen otros actos de explotación si actuaron a sabiendas, con culpa o negligencia (si hubieran sido advertidos por el titular con requerimiento de que cesen en la misma).</p>

<p>Cálculo de los Daños</p>	<p>Artículo 74 de la LP:</p> <p>La indemnización incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pérdida sufrida • las ganancias dejadas de obtener • los gastos de investigación de la infracción <p>Para determinar la indemnización por daños y perjuicios, el perjudicado puede elegir entre:</p> <p>a) Evaluar las consecuencias económicas negativas, como los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación si no hubiera habido infracción, o los beneficios obtenidos por el infractor.</p> <p>Para calcular la ganancia dejada de obtener se pueden incluir en el cálculo los beneficios derivados de la explotación de bienes en los que el invento patentado sea una parte esencial en</p>	<p>Artículo 55 de la LDI:</p> <p>La indemnización incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pérdida sufrida • las ganancias dejadas de obtener, las cuales se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: <p>a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño.</p> <p>b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación.</p> <p>c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una</p>	<p>Artículo 43 de la LM:</p> <p>La indemnización incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pérdida sufrida • las ganancias dejadas de obtener • los gastos de investigación de la infracción <p>Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:</p> <p>a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.</p> <p>b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por</p>
-----------------------------	---	---	--

	<p>términos comerciales (cuando el invento incorporado es un factor determinante en la demanda de esos bienes).</p> <p>También podrá incluirse el daño moral.</p> <p>b) Calcular una cantidad fija que incluya al menos lo que el infractor debería haber pagado al titular de la patente por una licencia que permitiera la explotación legal.</p> <p>Para su fijación se consideran factores como la importancia económica de la patente, su tiempo de vigencia remanente y el número y tipo de licencias otorgadas en el momento de la infracción.</p>	<p>licencia de explotación del diseño.</p>	<p>la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.</p>
--	---	--	---

<p>Criterios de fijación</p>	<p>No se menciona en la ley.</p>	<p>Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora.</p>	<p>Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.</p>
<p>Indemnización por desprestigio</p>	<p>Artículo 76 de la LP:</p> <p>El titular de la patente también podrá exigir indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.</p>	<p>Artículo 55 de la LDI:</p> <p>El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización.</p> <p>En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los</p>	<p>Artículo 43.1 de la LM:</p> <p>El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.</p> <p>En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.</p>

		productos infractores.	
Daño moral	En casos de daño moral, se puede indemnizar incluso sin pruebas de perjuicio económico.	No se menciona en la ley.	En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.
Indemnización con la cifra de negocio del infractor	No se menciona en la ley.	<p>Artículo 55.5 de la LDI</p> <p>El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.</p>	<p>Artículo 43.5 de la LM:</p> <p>El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores.</p>
Deducción de Indemnizaciones Previas	<p>Artículo 77 de la LP:</p> <p>De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente</p>	No se menciona en la ley.	No se menciona en la ley.

	<p>los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.</p>		
Exhibición de documentos	<p>Artículo 73 de la LP:</p> <p>A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la</p>	<p>Artículo 55.4 de la LDI</p> <p>A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 256 y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.</p>	<p>Artículo 43.4 de la LM</p> <p>A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad</p>

	existencia de infracción.		
Indemnización coercitiva	<p>Artículo 74.4 de la LP:</p> <p>Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil</p>	<p>Artículo 55.6 de la LDI:</p> <p>Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.</p>	<p>Artículo 44 de la LM:</p> <p>Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.</p>

ANEXO 3: Jurisprudencia consultada

DECRETES DEL TRIBUNAL SUPREMO:

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 413/1992, de 21 de abril, rec. 606/1990, ECLI:ES:TS:1992:3359.

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 16 de enero de 1998, rec. 9865/1992, ECLI:ES:TS:1998:126.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 360/2000, de 5 de abril, rec. 2150/1995, ECLI:ES:TS:2000:2794.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 347/2002, de 22 de abril, rec. 3387/1996, ECLI:ES:TS:2002:2840.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 28 de junio de 2006, rec. 9839/2003, ECLI:ES:TS:2006:3900.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 692/2008, de 17 de julio, rec. 2268/2001, ECLI:ES:TS:2008:4125.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 21 de enero de 2009, rec. 3682/2006, ECLI:ES:TS:2009:92.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 17 de julio de 2009, rec. 97/2008, ECLI:ES:TS:2009:5057.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 697/2009, de 6 de noviembre, rec. 265/2005, ECLI:ES:TS:2009:6464.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, núm. 2815/2010, de 10 de junio, rec. 2404/2009, ECLI:ES:TS:2010:2815.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 503/2010, de 1 de septiembre, rec. 2047/2006, ECLI:ES:TS:2010:4398.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, núm. 918/2014, de 14 de marzo, rec. 585/2013, ECLI:ES:TS:2014:918.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 160/2014, de 30 de abril, rec. 1545/2012, ECLI:ES:TS:2014:1766.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 182/2015, de 14 de abril, rec. 1809/2013, ECLI:ES:TS:2015:1703.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 325/2015, de 18 de junio, rec. 2287/2013, ECLI:ES:TS:2015:3194.
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, de 2 de diciembre de 2015, rec. 2063/2014, ECLI:ES:TS:2015:9741A.

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 302/2016, de 9 de mayo, rec. 28/2014, ECLI:ES:TS:2016:1903.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 334/2016, de 20 de mayo, rec. 74/2014, ECLI:ES:TS:2016:2139.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, núm. 2195/2016, de 11 de octubre, rec. 2932/2015, ECLI:ES:TS:2016:4474.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 263/2017, de 3 de mayo, rec. 2579/2014, ECLI:ES:TS:2017:1653.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, núm. 1414/2018, de 24 de septiembre, rec. 5647/2017, ES:TS:2018:3163.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 389/2019, de 3 de julio, rec. 3066/2016, ECLI:ES:TS:2019:2244.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 864/2021, de 14 de diciembre, rec. 1430/2019, ECLI:ES:TS:2021:4558.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 124/2022, de 16 de febrero, rec. 1231/2019, ECLI:ES:TS:2022:531.
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, de 23 de febrero de 2022, rec. 2421/2019, ECLI:ES:TS:2022:2509A.
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, de 12 de mayo de 2022, rec. 4370/2018, ECLI:ES:TS:2022:7295ª.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1ª, núm. 352/2023, de 7 de marzo, rec. 4055/2019, ECLI:ES:TS:2023:1174.

DICTADAS POR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, núm. 525/2017, de 5 de julio, rec. 97/2016, ECLI:ES:TSJM:2017:7547.
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, núm. 328/2022, de 25 de mayo, rec. 602/2020, ECLI:ES:TSJM:2022:6601.

DICTADAS POR AUDIENCIAS PROVINCIALES:

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 9ª, núm. 140/2004, de 12 de enero, rec. 108/2003, ECLI:ES:APM:2004:16806.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, sección 5ª, núm. 438/2005, de 25 de octubre, rec. 347/2005, ECLI:ES:APIB:2005:1280.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, núm. 35/2007, de 9 de febrero, rec. 216/2006, ECLI:ES:APM:2007:748.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4ª, núm. 16/2009, de 9 de enero, rec. 448/2007, ECLI:ES:APMU:2009:337.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, sección 1ª, núm. 284/2009, de 30 de junio, rec. 548/2008, ECLI:ES:APVI:2009:404.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, núm. 100/2010, de 7 de abril, rec. 260/2009, ECLI:ES:APB:2010:4891.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4ª, núm. 620/2010, de 25 de noviembre, rec. 57/2010, ECLI:ES:APMU:2010:2751.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, núm. 420/2011, de 21 de octubre, rec. 176/2011, ECLI:ES:APA:2011:3587.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón, sección 8ª, núm. 11/2012, de 19 de marzo, rec. 42/2011, ECLI:ES:APO:2012:960.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, sección 4ª, núm. 331/2017, de 11 de octubre, rec. 345/2017, ECLI:ES:APC:2017:2062.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, núm. 156/2018, de 12 de marzo, rec. 397/2017, ECLI:ES:APB:2018:1329.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, núm. 721/2019, de 6 de noviembre, rec. 381/2017, ECLI:ES:APB:2018:10569.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, núm. 238/2021, de 12 de febrero, rec. 1158/2020, ECLI:ES:APB:2021:235.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, núm. 613/2021, de 8 de abril, rec. 1969/2020, ECLI:ES:APB:2021:4583.

- Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea núm. 1241/2021, de 22 de octubre, rec. 897/2021, ECLI:ES:APA:2021:2862.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, núm. 1332/2022, de 2 de noviembre, rec. 109/2022, ECLI:ES:APA:2022:2679.

DICTADAS POR JUZGADOS MERCANTILES:

- Sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante, sección 2ª, núm. 141/2015, de 10 de julio, rec. 607/2014, ECLI:ES:JMA:2015:5410.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de San Sebastián, sección 1ª, núm. 119/2017, de 27 de abril, rec. 471/2016, ECLI:ES:JMSS:2017:371.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona, sección 2ª, núm. 164/2017, de 18 de julio, rec. 327/206, ECLI:ES:JMB:2017:3206.
- Sentencia del Juzgado de Marcas de la Unión Europea y de dibujos y modelos comunitarios N°1 de España, núm. 5/2018, de 8 de enero, rec. 600/2016, ECLI:ES:JMA:2018:4895.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Valencia, sección 2ª, núm. 123/2018, de 11 de junio, rec. 634/2017, ECLI:ES:JMV:2018:4960.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Valencia, sección 1ª, núm. 456/2019, de 30 de diciembre, rec. 1037/2018, ECLI:ES:JMV:2019:4420.
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia, núm. 445/2020, de 28 de diciembre, rec. 1294/2019, ES:JMV:2020:5979.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid, sección 13ª, núm. 343/2021, de 17 de junio, rec. 337/2020, ES:JMM:2021:6109.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid, sección 13ª, núm. 1/2022, de 10 de enero, rec. 219/2021.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona, sección 4ª, núm. 241/2022, de 24 de marzo, rec. 1153/2020, ECLI:ES:JMB:2022:3455.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona, sección 9ª, núm. 464/2022, de 8 de abril, rec. 1233/2020, ECLI:ES:JMB:2022:3735.

-
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona, sección 9ª, núm. 513/2022, de 6 de mayo, rec. 1100/2020, ECLI:ES:JMB:2022:5162.
 - Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid, sección 13ª, núm. 201/2022, de 15 de junio, rec. 1338/2020, ECLI:ES:JMM:2022:8666.
 - Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de Marcas de la Unión Europea, en la sentencia núm. 73/2022, de 1 de julio, rec. 802/2020, ECLI:ES:JMA:2022:11697.