



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN UNA EMPRESA**

Autor: Eduardo Gandía García-Otero

5º E-3 B

Clave: 201806425

Tutor: Rosa M^a de Couto Gálvez

Área de Derecho Civil

Abril, 2023

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	5
1.1.1. Interés en el objeto del trabajo	5
1.1.2. Planteamiento y metodología	5
1.1.3. Antecedentes históricos	6
II. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	7
2.1.1. Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.....	7
III. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN UNA EMPRESA	8
3.1.1. La relevancia de la gestión de la propiedad intelectual empresarial.....	8
3.1.2. La innovación en el tejido empresarial español.....	9
3.1.3. Proceso de gestión de la propiedad intelectual en sede empresarial	11
IV. PROPIEDAD INTELECTUAL EN SEDE EMPRESARIAL	12
CAPITULO I: DESARROLLOS EMPRESARIALES SUCEPTIBLES DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	12
4.1.1. Protección de los desarrollos software y programas	13
4.1.2. Protección de la elaboración y contratación de obras cinematográficas y audiovisuales en una empresa.....	17
4.1.3. Protección del proceso de desarrollo en sede empresarial	22
4.1.4. Otras obras empresariales objeto de protección a través de propiedad intelectual.....	27
CAPITULO II: DURACION Y LIMITES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EMPRESARIAL	28
CAPITULO III: CÓMO PROCEDER AL REGISTRO DE LA OBRA PROTEGIBLE	28
4.3.1. Registro de la Propiedad Intelectual	28
4.3.2. Legitimación para solicitar la inscripción	29
V. PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SEDE EMPRESARIAL	30
CAPITULO I: ELEMENTOS PROTEGIBLES POR PROPIEDAD INDUSTRIAL EN UNA EMPRESA	30
5.1.1. Desarrollo de patentes en una empresa.....	30
5.1.2. Marcas en sede empresarial	37
VI. CONCLUSIONES.....	43
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	47

RESUMEN:

La propiedad intelectual tiene una destacada importancia en el comercio, así como en el desarrollo empresarial y económico. Sin embargo, la correcta gestión y protección del desarrollo e innovación en sede empresarial es desconocido por el empresario, en la mayor parte de los casos. Es por ello, que se considera necesario explicar y analizar cómo es posible proteger el desarrollo y la actividad inventiva en una empresa, a través de las distintas posibilidades que ofrece la ley.

Como consecuencia, en el presente trabajo, se estudian las distintas formas de protección del desarrollo empresarial, tanto a través de, los a veces desconocidos, derechos de autor, como a través de la propiedad industrial. Para ello, se analiza el proceso de desarrollo en sede empresarial, para después enfatizar las distintas posibilidades de protección durante dicho proceso.

Con ese objetivo, se ha analizado el proceso de investigación en el tejido empresarial español, así como casos de éxito de compañías en España. El proceso de desarrollo, en la mayor parte de casos, es de larga duración y conformado por distintos modelos, versiones y avances; y como veremos en el presente trabajo, este proceso puede ser objeto de protección.

Palabras Clave: Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Derechos de Autor, Innovación y Desarrollo Empresarial.

ABSTRACT:

Intellectual property has an outstanding importance in commerce, as well as in business and economic development. However, the correct management and protection of development and innovation in business is unknown to the entrepreneur in most cases. Therefore, it is considered necessary to explain and analyze how it is possible to protect development and inventive activity in a company through the various possibilities offered by the law.

As a result, this paper examines the various forms of protection for business development, both through sometimes ignored copyright law, and through industrial property. To this end, the process of development in a business setting is analyzed, and then the different possibilities of protection during that process are emphasized.

With that objective in mind, the research and development process in the Spanish business has been thoroughly analyzed, as well as successful cases of companies in Spain. The development process, in most cases, is long-lasting and composed of different models, versions, and advancements; and as we will see in the present paper, this process can be subject to protection.

Key Words: Intellectual Property, Industrial Property, Copyright, Innovation and Business Development

I. INTRODUCCIÓN

1.1.1. Interés en el objeto del trabajo

El avance increíble de la tecnología, la cada vez mayor relevancia del I+D+I, la carrera competitiva por la innovación y novedad, la búsqueda de “nuevas soluciones disruptivas” y las millonarias partidas en materiales intangibles de las multinacionales; son elementos que provocan que la Propiedad Intelectual esté más en boga que nunca.

En este sentido, como explica SCHUMPETER, en un mercado competitivo resulta especialmente relevante la innovación, ya que sólo aquel empresario que innove podrá diferenciarse de sus competidores y obtener beneficios.¹

Sin embargo, el desarrollo y la innovación empresarial devendrían inútiles si los competidores del empresario pudiesen hacer uso de estos a su antojo. Por ende, la propiedad intelectual es indispensable, ya que resulta un mecanismo de defensa frente a competidores de los avances del empresario. Como consecuencia, la propiedad intelectual deviene un elemento esencial de la economía de mercado, como mecanismo de protección y defensa de la productividad.

Por lo tanto, la innovación y el desarrollo empresarial, como cimientos de la economía de mercado, no podrían quedar desprotegidos. Así lo enfatiza nuestro texto constitucional, al recoger en su Art.38 un mandato a los poderes públicos de proteger y garantizar la economía de mercado, así como la defensa de la productividad.²

Como consecuencia, la regulación de la propiedad intelectual es profunda y extensa, existiendo normativa y organismos a nivel internacional, comunitario y nacional.

1.1.2. Planteamiento y metodología

En el presente trabajo, analizaremos cómo una compañía puede proteger sus avances y desarrollos empresariales, basándonos en la regulación española y comunitaria y con una voluntad eminentemente práctica. Se estudiará con profundidad la doctrina, regulación y jurisprudencia relativa a la propiedad intelectual, así como sus mecanismos de protección y los métodos activos de defensa en caso de infracción y lesión de la propiedad intelectual.

¹ SCHUMPETER J.A. *Capitalismo, Socialismo y Democracia*, Orbis, Barcelona, 1983, Pp. 120.

² Constitución Española. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978

Asimismo, estudiaremos casos de actualidad, analizando los distintos intereses en juego y viendo cual es la realidad práctica en nuestro país. Se estudiará el proceso de desarrollo e investigación en sede empresarial, para así demostrar cómo el proceso es también protegible.

1.1.3. Antecedentes históricos

Como bien explica MIRO LLINARES, el nacimiento de la propiedad intelectual se encuentra relacionado con el derecho de autores literarios respecto de sus obras. Esto sucede en el S.XVII, como consecuencia de la toma de popularidad de la imprenta: *“A finales del siglo XVII prolifera en toda Europa la concesión directa de privilegios a los autores, y comienzan a aparecer normas que relacionan la concesión de privilegios al editor con la obtención por éste del permiso del autor..”*³

Años más tarde, debido a la misma problemática, se promulga en 1710, en Inglaterra, el “Estatuto de la Reina Ana” el cual establece el *copyright*. Como establece MIRO LLINARES, este permitía al autor preservar los derechos de su obra literaria durante 14 años – con derecho a prórroga, salvo que se produjese una cesión a un tercero. La traducción literal del *copyright* viene a ser “derecho de copia”, lo que demuestra su directa relación con la imprenta. Hoy en día este término se utiliza de forma genérica en los países anglosajones, y no sólo engloba el derecho de imprenta, sino toda producción musical, artística, cinematográfica, ... Es decir, toda obra creativa.

A pesar de los esfuerzos de los distintos estados en unificar la normativa y conseguir una protección internacional de los derechos de autor, la dicotomía entre el modelo europeo y el anglosajón persistía. Las diferencias se centraban en una visión colectivista -países anglosajones- o individual -países continentales- de los derechos de autor.

A través de la firma del “Convenio Internacional de Derechos de Autor” se consiguieron salvar estas diferencias. Y más tarde se consiguió una legislación unificada a nivel internacional en materia de protección de derechos de propiedad intelectual, a través de la creación en 1967 de la “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (OMPI) – en inglés WIPO - .

³ MIRO LLINARES, F. “El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado. La historia de los derechos de autor y su porvenir ante la revolución de internet.” Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Volumen I – número 2 – marzo 2007 pps. 125-126.

II. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1.1. Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

La propiedad intelectual, en sentido amplio, es un concepto que abarca tanto el derecho de autor como los derechos de propiedad industrial.

Los derechos de autor, o propiedad intelectual en sentido estricto, protegen la obra fruto del intelecto del ser humano. Conforme el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual: “*Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro*”.⁴

En cambio, la Propiedad Industrial tiene un claro carácter comercial, incluyendo patentes, marcas, diseños industriales y modelos de utilidad, así como otros derechos que han surgido más recientemente. Este ámbito es el de mayor relevancia empresarial, así como el más extenso y sujeto a regulación; prueba de ello son las sucesivas leyes en esta materia: Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes; Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas; y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

En el pasado, el sistema de propiedad intelectual se basaba en un esquema dual, donde las creaciones industriales utilitarias, como las patentes, se protegían de manera diferente a las creaciones con una utilidad más intelectual o estética, aunque ambas podían tener destinos prácticos.

Como establece RUIZ MUÑOZ, con el paso del tiempo, la distinción original entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial se ha ido suavizando debido a varios factores. Uno de ellos es que los aspectos patrimoniales del derecho de autor han ganado importancia, lo que ha acercado este derecho a los derechos de propiedad industrial, que siempre han estado enfocados en esta finalidad.⁵

Por otro lado, la distinción entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial se ha vuelto más difusa debido a la aparición de nuevas normas especializadas

⁴ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. «BOE» núm. 97, de 22/04/1996

⁵ RUIZ MUÑOZ, M, et al. *Derecho De La Propiedad Intelectual: Derecho De Autor y Propiedad Industrial*. Tirant Lo Blanch, 2017. Capítulo I. Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: derecho de autor y derecho de la propiedad industrial. Pps. 1-7

en ambos campos. Esto se ve en ámbitos como la propiedad industrial de variedades vegetales, innovaciones biotecnológicas, topografías de semiconductores y diseño industrial. RUIZ MUÑOZ defiende esta postura, enfatizando que, en el campo del derecho de autor, la aparición de derechos conexos, programas de ordenador y bancos de datos también contribuye a esta difusión. Como resultado, los empresarios y sus empresas han ganado un papel central en el derecho de autor, además de los sujetos tradicionales como los artistas e intelectuales.⁶

Además, tanto el derecho de propiedad industrial como el derecho de autor están completamente regulados por el derecho de la competencia, tanto la libre competencia como la competencia desleal, para lograr un equilibrio en el desarrollo de un mercado competitivo con conductas correctas. Esto también se aplica a las normas penales especiales en esta materia.

Como consecuencia, el principio de libre competencia es fundamental en el sistema de propiedad intelectual en su totalidad. Este principio garantiza la libertad de empresa, lo que se encuentra establecido en el Art. 38 de la Constitución Española.

III. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN UNA EMPRESA

3.1.1. La relevancia de la gestión de la propiedad intelectual empresarial

La administración de la propiedad intelectual está estrechamente relacionada con la gestión de la innovación. La gestión de activos inventivos es un ámbito complejo del que pocos empresarios o directivos son conocedores, ya que generalmente requiere de conocimientos jurídicos y técnicos.

Como enfatiza GUERRERO DÁVALOS, administrar efectivamente los recursos intelectuales de una organización implica actividades como promover la inventiva, conectar con la inteligencia tecnológica, utilizar criterios de propiedad intelectual en la selección y administración de proyectos, comprar licencias útiles para la investigación y licenciar desarrollos tecnológicos, y evaluarlos con vistas a su comercialización.⁷

⁶ RUIZ MUÑOZ, M, et al. *Derecho De La Propiedad Intelectual: Derecho De Autor y Propiedad Industrial*. Tirant Lo Blanch, 2017. Capítulo I. Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: derecho de autor y derecho de la propiedad industrial. Pps. 1-7

⁷ GUERRERO DÁVALOS C, y NARVAEZ VASQUEZ G. A. “La gestión de la propiedad intelectual en las pymes de base tecnológica.” *Revista Global De Negocios*, vol. 1, no. 1, 2013. Pps. 2-8

De acuerdo con SOLLEIRO administrar la propiedad intelectual es una tarea amplia que incluye una serie de actividades para maximizar la rentabilidad de los conocimientos propios, habiendo sido estos adquiridos a través de licencias y conocimientos del dominio público⁸. Asimismo, un sistema bien diseñado para gestionar las propiedades intelectuales es esencial para aprovechar todo su valor y crear sistemas de gestión de activos intelectuales efectivos⁹.

Aunque son conocidos numerosos casos de gestión de la propiedad intelectual en el ámbito de las grandes empresas, se desconoce el modelo de gestión de la propiedad intelectual de las PYMES. Al igual que en empresas multinacionales resulta una fuente de ventaja competitiva la protección de la innovación, en las empresas de menor tamaño se debería de procurar por trabajar en el mismo sentido. Un empresario actual debe de ser conocedor de los mecanismos de protección de los desarrollos empresariales.

3.1.2. La innovación en el tejido empresarial español

Para describir el contexto nacional en que se origina la innovación y sus características, se realizará un análisis de los aspectos más relevantes del tejido empresarial español con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en concreto de su “Encuesta sobre innovación en las empresas” de 2020.

En concreto, prestamos atención a la tabla "Gasto en actividades innovadoras y empresas innovadoras" para conocer las cifras de inversión en innovación, y se evidencia que el gasto en actividades innovadoras se cifra en 17.074 millones de euros en 2020, además de detallar que un 22,6% de las empresas españolas han invertido en innovación.¹⁰

Como establece MULLET MELIA, esto demuestra que la inversión en innovación es de gran relevancia para el tejido empresarial español, pero también ilustra que la presencia es limitada si se comparan los datos expuestos a los principales países europeos.¹¹ Los 17.000 millones de euros invertidos en España en innovación son poco

⁸ SOLLEIRO, J. (2003). “*Gestión de la Propiedad Intelectual en centros de I+D*”. Conferencia dictada en el IMP el día 23 de septiembre de 2003. Pps. 46-48

⁹ SULLIVAN, P.H. “*Rentabilizar El Capital Intelectual: Técnicas para optimizar el Valor de la innovación*”. Paidós, 2001. Pp. 28

¹⁰ “*Encuesta Sobre Innovación En Las Empresas. Últimos Datos.*” Instituto Nacional de Estadística, Gobierno De España, 2021.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=ultiDatos&idp=1254735576669.

¹¹ MULLET MELIA, J. La Innovación y la I+D españolas en 2020 y su evolución desde 2008. Comparación Internacional. “*Estudios sobre la Economía Española*”. FEDEA. 2022. pps. 3 y ss.

relevantes frente a los más de 100.000 millones invertidos por Alemania y Gran Bretaña o frente a los 60.000 millones invertidos por Francia.

Asimismo, el INE proporciona información relativa a la fuente de financiación de la actividad innovadora. Esta se analiza en la tabla "Gasto en I+D interna por sector de ejecución y origen de los fondos". Esta tabla muestra como la financiación de la inversión en actividad innovadora empresarial proviene de dos fuentes: pública y privada. El gasto en I+D para actividad empresarial se cuantifica en 8.767 millones de euros y se divide en financiación pública (9,6%) y gasto privado (83%). Esto indica que la actividad de I+D en el ámbito empresarial está basada en los esfuerzos propios de las empresas para mejorar sus productos y procesos.¹²

Si nos centramos en el apartado "*Empresas con gasto en innovación por ramas de actividad, tipo de gasto y tamaño de la empresa*", el INE nos proporciona una tabla individualizada por tamaño de empresa. Estos datos muestran el número total de empresas en España que han realizado gastos en actividades innovadoras en el año 2020, según su tamaño en términos de número de empleados:

- En la categoría "De 10 a 49 empleados", se incluyen 14.284 empresas.
- En la categoría "De 50 a 249 empleados", se incluyen 5.056 empresas.
- En la categoría "250 y más empleados", se incluyen 1.637 empresas.
- El total de empresas que han gastado en actividades innovadoras en 2020 es de 20.976.

Como se puede apreciar, el grueso de la actividad innovadora se encuentra presente en las empresas de menor tamaño. Sin embargo, en términos de rentabilidad y aprovechamiento económico, las empresas de gran tamaño superan con creces a las primeras. Esto puede ser debido a una mejor gestión de la propiedad intelectual por parte de las empresas de gran tamaño.

En relación con esto último, destacan los resultados obtenidos por el estudio "Empresas Con Gasto En Innovación Por Ramas De Actividad, Tipo De Gasto y Tamaño De La Empresa", realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). En concreto, el citado estudio establece que la rentabilidad obtenida en las inversiones en innovación por empresas grandes duplica aquella obtenida por las empresas de menor tamaño. Es decir, frente a una rentabilidad del 11% en las empresas

¹² "Empresas Con Gasto En Innovación Por Ramas De Actividad, Tipo De Gasto y Tamaño De La Empresa" Encuesta Sobre Innovación En Las Empresas. Investigación y Desarrollo Tecnológico Innovación Tecnológica En Las Empresas. INE, Gobierno De España, 2020, <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=50893&L=0>.

de gran tamaño, en las PYMES la innovación no llega a producir una rentabilidad superior al 4%.¹³

3.1.3. Proceso de gestión de la propiedad intelectual en sede empresarial

La innovación es esencial para la competitividad y la continuidad de las empresas, sin embargo, la mayoría no son conscientes de su uso. Según la Cámara de Comercio de España, solo un tercio de las empresas declaran ser conscientes de ser innovadoras, lo que significa que una gran cantidad de ellas podrían estar utilizando la llamada “innovación oculta”.

El problema de la llamada “innovación oculta” es que, debido a su desconocimiento por parte del empresario, no es protegida por este. Como consecuencia, existen activos patentables, constitutivos de marca, diseños industriales o modelos de utilidad que, debido a su desconocimiento por el empresario, quedan completamente desprotegidos. Por ende, los competidores acaban haciendo uso de tal objeto inventivo y acaba pasando al uso universal.

Respecto al proceso o procedimiento de innovación existente en una empresa, se debe de matizar en lo siguiente. El término "innovación" es amplio y puede tener dos acepciones diferentes: como *proceso* de transformación de una idea en un producto o servicio nuevo en el mercado; y como actividad que resulta en *nuevos productos o servicios* a partir de investigación y desarrollo.¹⁴ Es decir, cabe innovación tanto en el proceso como en el resultado productivo. Sin embargo, en muchas ocasiones las empresas se centran en proteger el resultado de su proceso productivo, pudiendo también proteger el proceso en sí, siendo este último, en muchas ocasiones, el verdadero motor de resultados y ventaja competitiva.

Además, como establece la Cámara de Comercio de España, en numerosas ocasiones la innovación no es consciente, sino que esta viene impulsada por la demanda de clientes o del mercado sin una planificación previa. Asimismo, la innovación como proceso empresarial puede ser gestionada y controlada, y existen situaciones intermedias donde las empresas son conscientes de su innovación, pero sin posibilidad controlarla.¹⁵

¹³ MULLET MELIA, J. La Innovación y la I+D españolas en 2020 ... Op. Cit. Pps. 3 y ss.

¹⁴ “Innovación, Digitalización Y Competitividad.” *Cámara de Comercio de España*, 2023. <https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad>.

¹⁵ “Innovación, Digitalización Y Competitividad.” *Cámara de Comercio...* Op. Cit.

En definitiva, en la práctica un gran número de empresas llevan a cabo procesos o productos innovadores de forma inconsciente, que podrían ser objeto de protección. Es por tanto, imprescindible conocer el elenco de activos sujetos a protección, así como conocer el procedimiento para llevar a cabo esta labor.

IV. PROPIEDAD INTELECTUAL EN SEDE EMPRESARIAL

CAPITULO I: DESARROLLOS EMPRESARIALES SUCEPTIBLES DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se ha explicado de forma previa, el derecho de autor protege la obra que es fruto del intelecto del ser humano. Esta descripción tan abstracta, se concretiza a través del Art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶. La citada norma describe el objeto del derecho de autor de la siguiente forma:

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

Asimismo, el citado artículo realiza una enumeración de aquellas obras que gozan la consideración de derechos de autor. En los siguientes apartados iremos explicando cada uno de estos conceptos.

Una definición más acertada es la proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi): *“protege todo tipo de creación considerada como una obra científica, literaria, artística o de computación, desarrollada por una persona o un conjunto personas a los que se define como autores”*.¹⁷

¹⁶ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. «BOE» núm. 97, de 22/04/1996

¹⁷ *“Empresas y Propiedad Intelectual: Protegiendo los desarrollos e innovaciones”*, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Lima, 2021

<https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/8386>

4.1.1. Protección de los desarrollos software y programas

4.1.1.1. Softwares y programas de ordenador

A pesar de ser el objeto de derecho de autor menos conocido, los softwares o programas de ordenador son el principal objeto de propiedad intelectual en sede empresarial.

El apartado i) del Art. 10.1 LPI simplemente menciona entre las obras que gozan de tal derecho a “*i) Los programas de ordenador*”; pero sin establecer una definición de los mismos. Para tal labor, recurrimos a la definición proporcionada por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú: “*todo software, programa de ordenador u obra basada en la computación, incluyendo aplicaciones para móviles*”.¹⁸

Como establece GUADAMUZ GONZALEZ, debido a su doble naturaleza, el software o aplicaciones informáticas han sido difíciles de clasificar. Se han planteado distintas categorías jurídicas, como derechos de autor, patentes, secretos comerciales y derechos *sui generis* de software. El problema reside en que el software no es una obra monolítica, sino que tiene varios elementos que pueden ser protegidos por diferentes tipos de propiedad intelectual. Si se define el software como un conjunto de instrucciones de programación que producen un resultado determinado, entonces la forma en que se expresan esas instrucciones, es decir, el código fuente, es objeto de derechos de autor. En este sentido, el derecho de autor se ha utilizado para proteger el software como obra literaria. Esto ha sido respaldado por varios tratados internacionales, como el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y por el Art. 1 de la Directiva (91/250/CEE)¹⁹ del Consejo Europeo sobre la protección jurídica de programas de ordenador.²⁰

Este planteamiento también se encuentra defendido por autores como MESA, el cual enfatiza que el legislador europeo ha elegido la normativa de derechos de autor, en vez de la de protección de propiedad industrial, como la forma principal de proteger los programas de ordenador y softwares. Siendo este un activo crucial para mejorar la competitividad de las empresas y productos, y más aún en el contexto actual en el cual la

¹⁸ Instrumentos de Propiedad Intelectual: Alternativas para proteger a los desarrollos en la empresa. Volumen II. INDECOPI. www.indecopi.gob.pe

¹⁹ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. DOUE-L-1991-80581

²⁰ GUADAMUZ GONZALEZ, A. “*Patentabilidad del software: nuevas cuestiones jurídicas*” Revista de la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre, 2008.
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html

inteligencia artificial y la robotización parecen las. Es fácil de obtener esta protección, ya que solo se requiere que el software sea original²¹, sin necesidad de registro ni procesos adicionales. Sin embargo, la protección no se extiende a las funcionalidades, lo que permite que existan muchas aplicaciones similares que pueden coexistir pacíficamente en el mercado²².

En este sentido, de acuerdo con la postura de GARZA, es necesario enfatizar que, pese a la no uniformidad a nivel internacional en la protección de los derechos del autor de una obra informática, sí existe protección de los mismos a nivel internacional. En este sentido, aquel que copie un *software*, con independencia del país donde se realice, será sancionado por tal infracción, con independencia de si la protección proviene de derechos de autor, o de propiedad industrial.²³

Asimismo, de acuerdo con MESA, una de las bases de la propiedad intelectual es la distinción entre idea y expresión. Esto es crucial, ya que la protección de la propiedad intelectual no se aplica a las ideas, sino a la forma en que se expresan. Por lo tanto, no hay plagio cuando dos creaciones comparten un mismo concepto, mientras el código de programación de ambas ideas sean distinto. Por ejemplo, en el mercado de la telefonía móvil, la mayoría de compañías ofrecen un producto con un asistente de voz de inteligencia artificial, una aplicación de guía y localización, un *software* que rota la pantalla cuando se gira el dispositivo. ¿Esto se considera plagio? No, si han desarrollado sus propios programas para realizar estas funciones²⁴.

4.1.1.2. Elementos del software protegibles frente a competidores

Como se ha explicado de forma previa, la Ley de Propiedad Intelectual protege el código fuente de software, que es la expresión de la idea que se ejecuta en un sistema informático. Sin embargo, no protege la función o resultado de la programación. En este

²¹ Los derechos de autor destacan por su originalidad. En concreto, sobre la forma de expresión de una idea, entendida como un atributo resultante de la actividad del ser humano. Esta originalidad tiene dos vertientes: Originalidad subjetiva, relativa a la aportación relevante de un autor específico; y Originalidad objetiva, es decir, algo que, aun siendo creativo, no ha sido intentado previamente.

²² MESA, C. “No te equivoques, las funcionalidades del software no se protegen. Blog de Propiedad Intelectual e Industrial.” Garrigues, 5 Junio 2021, Madrid. <https://blogip.garrigues.com/propiedad-intelectual/no-te-equivoques-las-funcionalidades-del-software-no-se-protegen>

²³ GARZA BARBOSA, R. “*Estudio comparado sobre la protección jurídica de los programas de ordenador: ¿Derechos de autor o patente? Diversos enfoques, diferencias y nivel de protección.*” Universidad de Monterrey. México, 2010. Pps. 245-271

²⁴ MESA, C. “No te equivoques, las funcionalidades ... Op. Cit.

sentido, el artículo 96.4 LPI²⁵ excluye explícitamente la protección de las funcionalidades del *software*: “No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces”

La razón que motiva tal desprotección es fomentar la libre competencia y evitar el monopolio de ideas. De esta manera, se evita que una compañía monopolice una determinada funcionalidad, en detrimento de sus competidores y del consumidor. De acuerdo con COUTO CALVIÑO, esta postura ha sido apoyada por la jurisprudencia de la UE. En concreto, en sentencia de 2012 (asunto C-406/10) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)²⁶, se estableció que la protección de la funcionalidad de un programa de ordenador por el derecho de autor perjudicaría el progreso técnico y el desarrollo industrial. Pero además, como establece COUTO CALVIÑO, dicha sentencia ilustra que el reconocimiento del derecho de autor tampoco protegerá en los siguientes ámbitos “ni al formato de los archivos de datos utilizados, ni el titular de los derechos de autor estaría legitimado para impedir que quien haya obtenido una copia con licencia, pueda observar, estudiar y verificar el funcionamiento del programa para determinar los principios e ideas implícitos en cualquiera de sus elementos”.²⁷

En España, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de enero de 2019²⁸ confirmó los principios del TJUE sobre la protección de *software* en España. El caso se refería a un *software* para el sector de la automoción que fue acusado de plagio debido a la coincidencia de varias de sus funcionalidades. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda.

Como explica MESA, la Audiencia Provincial consideró como independiente el desarrollo del programa y la falta de copia del código fuente, ya que era un *software-as-a-service* (SaaS), lo que dificulta el acceso al código por parte del usuario final. La observación, estudio o verificación del funcionamiento de un programa sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, no constituye por sí mismo un acto infractor. La Audiencia

²⁵ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. «BOE» núm. 97, de 22/04/1996

²⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012. C-406/10. Fecha de la última consulta: 5 de febrero de 2023.

²⁷ COUTO CALVIÑO, R. “Límites a la protección jurídica de los programas de ordenador” Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor Vol. 33. Universidad de Vigo, Facultad de Derecho. Vigo, 2013. Pps. 559 a 563.

²⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de enero de 2019. SAP M, nº 2366/2019 - ECLI:ES:APM:2019:2366

Provincial también confirmó que las meras ideas no son susceptibles de protección, y que las funcionalidades del programa, que responden a simples ideas, no son susceptibles de protección. Esto tiene un gran impacto en la industria del software, donde la innovación suele producirse en la creación o mejora de las funcionalidades de los programas.²⁹

Además, la Audiencia Provincial rechazó las acusaciones de imitación y plagio con base en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal³⁰. Explicó que las similitudes visuales del programa de la demandada obedecían al manual de estilo de la demandante, por lo que resulta justificable que haya similitudes visuales entre ambos programas.

Asimismo, resulta relevante enfatizar que el derecho de autor de un programa informático tampoco protege la utilización de un determinado lenguaje de programación para crear el software. Sí protege la documentación técnica y los manuales de uso siempre y cuando sean creaciones originales.

4.1.1.3. Ejemplo de protección de software en el tejido empresarial español

Enerclíc Innovatio S.L. es una empresa fundada en el año 2005 como resultado de la unión de varias compañías del sector fotovoltaico, que se ha especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de software y hardware para la monitorización de instalaciones fotovoltaicas, con el objetivo de promover el ahorro energético y su eficiencia.³¹

Para llevar a cabo la monitorización de estas instalaciones, el grupo creó en 2006 una empresa subsidiaria, encargada de proveer los servicios de diseño, suministro e integración del sistema de monitorización.

Estas funciones se llevan a cabo mediante un *software* propio, el cual puede analizar y resolver los problemas que surgen en las plantas fotovoltaicas, así como conocer el consumo de energía en instalaciones domésticas, de manera que permite ofrecer soluciones energéticas eficientes.

Este *software* puede ser objeto de protección a través de propiedad intelectual, ya que es un programa de ordenador original. Sin embargo, como se ha explicado previamente, lo que se protege es el código fuente y programa de elaboración de ese software. Como consecuencia, si un competidor desarrolla un software distinto pero que cumpla el mismo objetivo, no se encontrará limitado a hacerlo.

²⁹ MESA, C. “No te equivoques, las funcionalidades ... Op. Cit.

³⁰ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. BOE-A-1991-628

³¹ BAUTISTA SANZ, C. et al. “La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial: Las tecnologías verdes y sostenibles, base para la transformación económica”. Oficina Española de Patentes y Marcas - Ministerio de industria, comercio y turismo. Volumen 3. 2018, Madrid. Pps. 10-38

Asimismo, la citada empresa, con toda la experiencia y conocimiento adquiridos, comenzó a desarrollar componentes propios (*hardware*) para la medición de corriente en los sistemas fotovoltaicos. En 2017, se inició el proyecto CcM, que dio como resultado el equipo conocido como CcM1-C.³² Se trata de un dispositivo de medida de corriente cuyo objetivo conceptual de aplicación es la eficiencia energética en edificios. Tal dispositivo, en cambio, no podría ser objeto de protección de los derechos de autor, sino de patente o modelo de utilidad, como se verá más adelante.

4.1.1.4. Problemática respecto al programa desarrollado por un empleado

Como anuncia el título del presente apartado, cuando se desarrolla un programa de ordenador o *software* por un empleado, puede existir duda al respecto de quien es el propietario del tal desarrollo. ¿Es el empleado de forma conjunta con el empresario? ¿únicamente el empresario? o a lo mejor ¿únicamente el trabajador?

Ante tal cuestión, recurrimos al Art. 97.4 LPI, el cual trata la casuística mencionada. Al respecto, establece lo siguiente:

“Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programada de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.”

Por ende, queda zanjada la cuestión. En caso de desarrollo de un programa de ordenador por un empleado, el *software* será propiedad de la empresa, la cual ostentará los derechos patrimoniales sobre el mismo.

4.1.2. Protección de la elaboración y contratación de obras cinematográficas y audiovisuales en una empresa

4.1.2.1. Obras cinematográficas y audiovisuales

Al igual que sucede con los programas de ordenador, el apartado *d*) del Art. 10 LIS reconoce la protección de “*Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales*”, aunque sin definir las mismas.

Las obras cinematográficas y audiovisuales son de gran relevancia en el mundo empresarial, no sólo para aquellas compañías dedicadas a una industria involucrada en

³² BAUTISTA SANZ, C. “*La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial: Las tecnologías ...*” Op Cit. Pps. 34-38

tales elementos – como pueden ser la cinematográfica o la televisiva-, sino en cualquier empresa que opere en un mercado competitivo. Esto es debido a la especial relevancia de las obras audiovisuales en la publicidad y propaganda comercial. Esto último toma aún mayor relevancia en el contexto actual, debido a la profusión de contenido multimedia, redes sociales y comercio online, siendo uno de los principales mercados en toda industria.

El Art. 86 LPI, define qué obras son consideradas audiovisuales o cinematográficas: *“Las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, entendiéndose por tales las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.”*³³

4.1.2.2. Tipología de obras audiovisuales protegibles

De acuerdo con la página oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, resultan inscribibles las siguientes obras audiovisuales³⁴:

- Películas sonoras y mudas.
- Documentales.
- Series.
- Producciones para TV.
- Dibujos animados.
- Videoclips

4.1.2.3. Problemática en las obras audiovisuales - autoría

La creación de obras audiovisuales implica la colaboración de varios creadores y artistas, lo que plantea cuestiones complejas sobre la autoría y la titularidad de derechos. En una creación audiovisual intervienen productores, profesionales audiovisuales, actores, etc.

³³ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

³⁴ “Registro De Obras Cinematográficas y Audiovisuales ”. Registro De La Propiedad Intelectual | Ministerio De Cultura y Deporte, <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-registrar/audiovisual.html>.

Como establece BORJAS, en la mayor parte de países, los productores han reclamado la autoría de las obras como titulares de los derechos de explotación, y algunos países han reconocido su condición de autor o titular originario de derechos de autor, como EE. UU. y Reino Unido. Este sistema es conocido como el *copyright*. En otros países de tradición jurídica continental europea o latina, solo las personas físicas que han participado en la creación de la obra pueden ser sus autores y titulares de derechos de autor. Sin embargo, se reconoce un régimen especial que permite al productor realizar una explotación de la obra sin interferencias, como una cesión legal de pleno derecho de las facultades que integran el derecho patrimonial en Italia, o una presunción de cesión de derechos en España, Francia, Brasil y Colombia. Sin embargo, a pesar de esta inconsistencia a nivel internacional, en la última revisión del Convenio de Berna en París en 1971, no se resolvieron las preguntas sobre quién es el titular de las obras audiovisuales. En su lugar, se remitió a las leyes internas de cada país para encontrar una solución particular al problema.³⁵

El Artículo 14bis.2 del Convenio de Berna recoge lo siguiente: “*la determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame*”.³⁶

Como consecuencia, habrá que acudir a la regulación española para dar solución a tal incógnita. Para ello, es necesario atender al Art. 87 LPI, el cual establece que serán considerados autores de la obra audiovisual los siguientes:

1. *El director-realizador.*
2. *Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.*
3. *Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.*

De acuerdo con PEREZ DE CASTRO, el listado recogido en la ley constituye un *numerus clausus*, por lo que se podría interpretar que, aquellos autores distintos de los enumerados en el Art.87 nunca podrían ser reconocidos autores de la obra audiovisual. A lo sumo, como autores de obras preexistentes que han sido incorporadas a la misma. Sin embargo, numerosos autores se han encontrado contrarios a tal hipótesis.³⁷

³⁵ BORJAS, S. “*Los derechos de autor en la obra audiovisual*”. Universidad Oberta de Catalunya – UOC. Barcelona. Pps. 25-30

³⁶ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). Firmado por España.

³⁷ PEREZ DE CASTRO, N. “*Las obras audiovisuales*” Panorámica jurídica. Editoriales REUS, AISGE. 2001. Pps. 49 y ss.

Como establece BERCOVITZ³⁸, una interpretación adecuada de este artículo implicaría otorgar la autoría a las personas que desempeñan funciones similares a las enumeradas en él. Por lo tanto, los actores que improvisan diálogos y contribuyen a la creación de la obra audiovisual podrían considerarse autores.

Sin embargo, no cabe considerar a los productores como autores de la obra audiovisual, al igual que tampoco se considera autor a la empresa que encarga una obra audiovisual para un fin publicitario. Ya que, lo esencial a la hora de considerar a una persona como autor es, el valor cualitativo de sus ideas, la habilidad de creación intelectual.³⁹

4.1.2.4. Derechos de la empresa contratante de la obra audiovisual

Como se ha explicado en el apartado previo, la empresa que contrata una obra audiovisual con fin publicitario no es considerada autor, al igual que sucede con el productor. Como consecuencia, en un principio, no se le reconocen los derechos morales y patrimoniales característicos de los derechos de autor.⁴⁰

Respecto a los derechos patrimoniales, lo más relevantes en la citada relación empresarial, el Art. 17 LPI reconoce el ejercicio exclusivo de los derechos patrimoniales al autor de la obra. Sin embargo, los derechos de explotación del derecho de autor son transmisibles⁴¹ y como consecuencia, como establece BORJAS, es posible realizar una cesión de estos derechos, como se establece en el Art. 42 y ss. de la LPI.⁴² Esta cesión, en la mayor parte de los casos, viene implícita en el contrato de obra, a través del cual, una parte (contratista) se obliga frente a la otra (comitente) a ejecutar una obra y entregársela a cambio de una contraprestación.

Como consecuencia, en el contrato de encargo por parte de la empresa que contrata la obra audiovisual, se produce la cesión de los derechos patrimoniales del derecho de

³⁸ BERCOVITZ, R. (coord.) *“Manual de Propiedad Intelectual”*. Editorial Tirant lo Blanch. Madrid, 2009. Pps. 1689-1700

³⁹ BORJAS, S. *“Los derechos de autor en la obra audiovisual”*. Universidad Oberta de Catalunya – UOC. Barcelona. Pps. 30-33

⁴⁰ Entre los derechos protegidos por el derecho de autor existen dos conjuntos: los derechos morales – innatos a la persona y protegidos por el Art.20 CE - y los derechos de explotación o económicos – de carácter patrimonial y transmisibles-.

⁴¹ ESTEVE PARDO M. (Coord.) *“Propiedad Intelectual Doctrina, Jurisprudencia, Esquemas y Formularios”*. Capítulo VII: Derechos de Explotación. Tirant Lo Blanch, 2009. Pps. 160 y ss.

⁴² BORJAS, S. *“Los derechos de autor en la obra audiovisual”*. Op. Cit. Pps. 30-33

autor.⁴³ Por ende, la empresa que encarga la obra audiovisual con un fin publicitario, podrá ejercer todo el elenco de derechos patrimoniales⁴⁴ de autor recogidos en el Libro I de la LPI, del Capítulo III Sección II, que regula los "Derechos de explotación" (Arts. 17 a 23 LPI), en virtud del contrato de obra que le vincula con el autor de la obra audiovisual.

Además, lo explicado para el encargo de obra, es también aplicable para la creación sujeta a una relación laboral.

Respecto a los derechos morales, los cuales protegen la relación entre el autor y su obra, constituyen un vínculo indestructible en el derecho. Como consecuencia, la LPI recoge como no es posible la transmisión intervivos de estos derechos, lo que se entiende de la redacción del Art. 43 LPI.⁴⁵ Como consecuencia, la empresa contratante de la obra audiovisual no podrá ejercer derechos⁴⁶ como la decisión al respecto de la integridad de la obra, la aparición o no de la autoría, y de más derechos recogidos en el Art. 14 y ss. LPI.

⁴³ “¿Un simple encargo de obra supone cesión de derechos de propiedad intelectual?” Bamboo Legal . Marzo, 2022. <https://www.bamboo.legal/encargo-de-obra-propiedad-intelectual/>

⁴⁴ Todos los derechos de explotación son independientes. Estos son principalmente, el derecho de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública de las obras y el derecho de transformación. El derecho de reproducción permite impedir que otros reproduzcan la obra; el derecho de distribución, que permite poner a disposición del público el original o las copias de la obra mediante la venta, alquiler, préstamo u otra forma; el derecho de comunicación pública, otorga el derecho de representar o ejecutar públicamente la obra en un lugar en el que el público está o puede estar presente; y el derecho de transformación, que permite modificar la obra para crear otra, como traducir o adaptar.

⁴⁵ SERRANO FERNANDEZ, M. “Régimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamiento español y alemán” Revista para el análisis del Derecho – InDret. Universidad Pablo de Olavide. Octubre, 2012. Pps. 11 y ss.

⁴⁶ Los derechos morales del autor incluyen (Art. 14 LPI): decidir si su obra puede ser difundida y en qué forma; determinar si dicha difusión se hará con su nombre, bajo un pseudónimo o signo, o de manera anónima; exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra; exigir el respeto a la integridad de la obra y evitar cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que cause daño a sus intereses legítimos o menoscabo a su reputación; modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. Asimismo, también son derechos morales la posibilidad de retirar la obra del comercio, si cambia sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios; y acceder al ejemplar único o raro de la obra para explotarlo, cuando esté en poder de otra persona, siempre de la forma menos perjudicial para su poseedor y previa indemnización, si corresponde.

Además, resulta interesante recalcar las principales características de los derechos morales: son irrevocables, no se pueden vender, ceder o transferir, son imprescriptibles y se garantizan ante cualquier persona que cause daño a estos derechos.

4.1.3. Protección del proceso de desarrollo en sede empresarial

4.1.3.1. Obras científicas

En sede empresarial son también de especial relevancia las obras científicas. En un gran número de ocasiones, el investigador o desarrollador no protege su trabajo hasta que este sea patentable, u objeto de protección a través de diseño industrial o modelo de utilidad. Sin embargo, en un proyecto de investigación no es sólo protegible el resultado final, sino también los hallazgos y modelos elaborados en el proceso. En este sentido, las meras monografías, manuales, artículos de revista, trabajos de investigación u obras de divulgación son objeto de protección a través de los derechos de autor.

Asimismo, la protección de los derechos de autor de las obras científicas es especialmente relevantes en el ámbito universitario, ya que, las tesis doctorales, trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado también son protegibles a través de derechos de autor. Y especialmente, resulta relevante la protección de las obras científicas en el ámbito del profesorado universitario. Las publicaciones, estudios y artículos universitarios son objeto de propiedad intelectual.

Como se ha explicado en epígrafes previos, el proceso de investigación y desarrollo en sede empresarial es de duración prolongada. Además, en la mayor parte de las ocasiones existe un desconocimiento absoluto de las posibilidades de protección del proceso y resultados del proyecto de investigación. En este sentido, gran parte del equipo de investigación es conocedor de la posibilidad de proteger su desarrollo a través de la patentabilidad, o el diseño industrial y modelo de utilidad. Sin embargo, no son conscientes de que el proceso de investigación también puede ser objeto de protección. Esto se ilustra en la siguiente imagen:



47

⁴⁷ CARBAJO CASCON, F. “Propiedad Intelectual en las obras científicas” Universidad de Salamanca. Madrid, 2018. Pps. 30-38

Asimismo, resulta relevante enfatizar que, conforme a sentencia del Tribunal Supremo de 2012⁴⁸, las obras científicas recogidas en el Art. 10 de la LPI como objeto de protección de los derechos de autor, no son susceptibles de protección por su contenido – ya sea este científico, de utilidad práctica o técnico - sino por su originalidad.

Así establece la citada sentencia: *"las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido -ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos...- ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión"*.

Esta doctrina ha sido reafirmada en numerosas sentencias. En particular, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo 20/2020⁴⁹, en la cual se ratifica la condena de un profesor de la Universidad de Burgos por copiar el trabajo de investigación de un alumno de la universidad.⁵⁰

4.1.3.2. Ejemplo de obra científica protegible en sede empresarial

Un ejemplo de obra científica sujeta a protección por derechos de autor sería el diseño de un nuevo motor de hidrógeno no existente en el mercado. Es decir, mientras los ingenieros de una determinada compañía se encuentran elaborando la versión final del motor, los dibujos, diseños y prototipos desarrollados con anterioridad son objeto de propiedad intelectual. Esto es debido a que son creaciones científicas, trabajos de investigación que destacan por su originalidad, y como consecuencia, son objeto de protección de derechos de autor e inscribibles en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Frente a esto, y atendiendo a la imagen superior, el diseño final del motor, debido a su carácter inventivo y su capacidad industrial, sería objeto de patentabilidad. Como veremos en los siguientes apartados.

⁴⁸ Sentencia del Tribunal Supremo nº 647/2012, 8 de Noviembre de 2012

⁴⁹ Sentencia del Tribunal Supremo nº 20/2020, 16 de Enero de 2020

⁵⁰ “El Supremo condena a un profesor de universidad por copiar el trabajo de investigación de un alumno” IUSTEL, Diario del Derecho. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Enero, 2020.

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1194714

4.1.3.3. Titularidad de la obra científica

Sin embargo, en el ejemplo propuesto surge la duda sobre la titularidad de la obra científica. En caso de que la obra haya sido creada por un empleado – como sucede en la gran mayoría de casos – las consecuencias serían las siguientes.

De acuerdo con CARBAJO CASCON, la cesión de derechos de una obra creada en el ámbito laboral estará sujeta a los términos acordados en el contrato escrito entre el creador y el empleador, según lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. En caso de no existir un acuerdo por escrito, se presume que el empleador tiene los derechos exclusivos de explotación necesarios para su actividad empresarial habitual en el momento en que la obra fue entregada, de acuerdo con el artículo 51.2 de la misma ley.⁵¹

Para que suceda de la manera descrita, será necesario que el empleado cumpla con los requisitos esenciales de una relación laboral:

- Ajenidad: el autor de la obra es un empleado y no un trabajador autónomo.
- Dependencia: el empleador tiene poder de dirección sobre el empleado-autor.
- Destino: la creación debe ser el resultado del desempeño normal del trabajo del empleado dentro de la empresa y ser necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial habitual.

Asimismo, en cuanto a la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra científica, rige el Art. 54 de la Ley de Economía Sostenible⁵², el cual establece lo siguiente:

“2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.”

Sin embargo, como enfatiza EVANGELIO LLORCA, en la obra científica universitaria no sucede de la misma manera. En este sentido, la obra científica desarrollada por los profesores de universidad es propiedad de los mismos. Por lo tanto, será el equipo investigador y profesorado el que ejercite los derechos respecto de sus obras. Como explica EVANGELIO LLORCA, la razón por la cual no se atribuyen los desarrollos y resultados a la universidad, es debido a una razón económica. Es decir,

⁵¹ CARBAJO CASCON, F. “Propiedad Intelectual en las obras científicas” Universidad de Salamanca. Madrid, 2018. Pps. 30-38

⁵²Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE-A-2011-4117

debido a que las obras de investigación universitarias no cuentan con un carácter económico como motor principal.⁵³

4.1.3.4. Deberes y derechos del autor de la obra científica

Como se explica en el apartado anterior, cuando el personal investigador de una determinada compañía desarrolla o publica una obra científica, la titularidad de esta obra es del empresario. Como consecuencia, en principio, el autor de tal obra carecerá de los potenciales derechos económicos de su obra. Sin embargo, el autor de una obra científica goza de derechos sobre la misma, con independencia de la titularidad de la obra.

Asimismo, es necesario enfatizar la función social de la propiedad intelectual. Como enfatiza PEÑA, se establecen una serie de cautelas y límites al disfrute de la propiedad intelectual debido a su función social. Esto es debido a que es un bien intelectual, con distinta protección a la de un bien material, debido a que atañe a intereses superiores protegibles, como es el progreso y desarrollo económico.⁵⁴

Los derechos del personal investigador se encuentran recogidos en el Art. 14 y ss. de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.⁵⁵ El Art. 14 establece que el personal investigador gozará de los siguientes derechos⁵⁶:

“c) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe

g) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos

i) A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado el personal investigador.

⁵³ EVANGELIO LLORCA, R. “Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual” Capítulo: La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de Universidades y otras entidades públicas de investigación. Dykinson. Enero, 2016. Pps. 209 y ss.

⁵⁴ PEÑA, L. “Propiedad Intelectual privada frente a la investigación como servicio público” ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura N° 730. CSIC-CCHS. Madrid. Abril, 2008. Pps. 307 – 322.

⁵⁵ Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE-A-2011-9617

⁵⁶ “Derecho de autor de obras literarias, artísticas y científicas” Iberley. Febrero, 2020. <https://www.iberley.es/temas/derecho-autor-obras-literarias-artisticas-cientificas-45221>

Los referidos beneficios no tendrán en ningún caso naturaleza retributiva o salarial para el personal investigador.”

Asimismo, en relación con los derechos de personal investigador, destaca la disposición adicional 19ª, la cual recoge la obligación de las sociedades de compensar económicamente al personal investigador en función de los resultados de sus obras.

Por otra parte, los empleados autores de obras científicas no sólo gozan de derechos, sino también de obligaciones. En este sentido, el Art. 15 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece los deberes del personal investigador, que incluyen:

- Informar a las entidades para las que trabaja acerca de cualquier hallazgo, descubrimiento o resultado que pueda ser objeto de protección jurídica, y colaborar en la protección y transferencia de los resultados de su investigación.
- En caso de ser aplicable, difundir los resultados de su investigación de acuerdo con lo establecido en esta ley.
- Tomar las medidas necesarias para evitar el plagio.

4.1.3.5. Investigadores universitarios

En la universidad o centro de investigación, el puesto de trabajo no depende directamente de la producción intelectual y se diferencia de la regulación de las creaciones asalariadas en cuanto a la titularidad y explotación de la obra protegida por un derecho de autor.

Como se ha mencionado previamente, de acuerdo con EVANGELIO LLORCA, el régimen de las obras científicas universitarias es distinto al general. Como consecuencia, es necesario aclarar los matices existentes en la creación universitaria, respecto de la empresarial.⁵⁷

Asimismo, CARBAJO CASCON establece que, el personal docente e investigador no está sujeto a ningún control jerárquico en relación con su actividad de investigación y la creación de obras científicas. Como consecuencia, no cumple los requisitos previamente mencionados. Por ende, no existen fundamentos para aplicar el

⁵⁷ EVANGELIO LLORCA, R. *“Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual”* Capítulo: La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de Universidades y otras entidades públicas de investigación. Dykinson. Enero, 2016. Pps. 209 y ss.

régimen de creaciones asalariadas a las creaciones científicas de investigadores universitarios, ya que los profesores universitarios no están contratados para tal fin. Esto es debido a que la investigación es una tarea común para los profesores e investigadores el realizar investigaciones, pero esto no implica la responsabilidad de producir resultados tangibles en forma de obras originales. La investigación es una actividad que puede o no dar lugar a la creación de obras científicas u otros resultados concretos. El personal docente e investigador de las universidades públicas tiene el derecho y la obligación de investigar, pero no tienen la obligación de generar creaciones intelectuales como resultado de dichas investigaciones.⁵⁸

4.1.4. Otras obras empresariales objeto de protección a través de propiedad intelectual

Los puntos en los que el presente trabajo ha profundizado son aquellos de mayor repercusión en sede empresarial. Sin embargo, existen numerosos tipos de obras que también son protegibles a través de los derechos de autor. Para tal clasificación, recurrimos a la lista propuesta por la Ley de Propiedad Intelectual, así como por la web oficial del Registro de Propiedad Intelectual⁵⁹:

- Obras literarias y dramáticas: En esta categoría se encuentran las novelas, cuentos, poesía, ensayo, teatro, guiones de cine, libros musicales y ópera, así como la literatura infantil y juvenil.
- Composiciones musicales: Aquí se incluyen las composiciones musicales con o sin letra, las canciones, las sinfonías, conciertos y sonatas. También se encuentran en esta categoría el teatro musical, las óperas, la música para películas, entre otros.
- Obras artísticas: Esta categoría engloba las pinturas, dibujos, grabados, fotografías, carteles, esculturas, arte digital o en línea y el video-arte. También se incluyen los tebeos, comics y novelas gráficas.
- Obras técnicas y cartográficas: En esta categoría se encuentran los dibujos técnicos, diagramas, proyectos de ingeniería, mapas, planos y gráficos relativos a la topografía.
- Obras arquitectónicas: Aquí se incluyen los proyectos, planos, dibujos y diseños de obras de arquitectura, proyectos de urbanismo, paisajes y maquetas.

⁵⁸ CARBAJO CASCON, F. “Propiedad Intelectual en las obras científicas” Universidad de Salamanca. Madrid, 2018. Pps. 30-38

⁵⁹ Registro de la Propiedad Intelectual. “¿Cómo se solicita el registro de una obra?” Registro de obras. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-registrar.html>

CAPITULO II: DURACION Y LIMITES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EMPRESARIAL

Los derechos exclusivos sobre la explotación de una obra varían dependiendo de si la persona titular del derecho es el autor, intérprete, productor de fonogramas, entre otros. Como establece el Art. 26 LPI, estos derechos tienen una duración que va desde los 15 años para la protección de bases de datos hasta toda la vida del autor y hasta los 70 años después de su muerte.

Como se ha mencionado *ut supra*, los derechos morales, como el derecho de identificación de la autoría y de integridad de la obra, son inextinguibles. Casi todos los demás derechos morales de autor se extinguen con la muerte del autor, excepto el derecho de divulgación, que tiene la misma duración que los derechos de explotación.

Respecto a los límites de este derecho, existen ciertas excepciones a la necesidad de obtener autorización del autor para realizar ciertas acciones, como la reproducción provisional, la copia privada, las citas y reseñas con fines educativos o de investigación, entre otros. Estas excepciones son conocidas como "límites" y se establecen con el objetivo de evitar perjuicios al autor o a la obra.

En cuanto al origen del derecho de autor, la protección de las ideas se produce automáticamente desde el momento de su creación, sin necesidad de registro o trámite, aunque puede ser beneficioso registrarlas para obtener una mayor validez probatoria. Por otro lado, las patentes industriales requieren un proceso de registro complejo para que su protección sea efectiva.

Además, los derechos de autor permanecen protegidos durante setenta años después de la muerte del autor, mientras que en el caso de las patentes industriales, la protección se limita al tiempo de vida del registrante.

CAPITULO III: CÓMO PROCEDER AL REGISTRO DE LA OBRA PROTEGIBLE

4.3.1. Registro de la Propiedad Intelectual

Como establece el Art. 144 LPI, el cual regula la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual, este *“tendrá carácter único en todo el territorio nacional”* y *“las Comunidades Autónomas determinarán la estructura y funcionamiento del Registro en sus respectivos territorios, y asumirán su llevanza”*.

El registro de la Propiedad Intelectual es un mecanismo oficial y público que tiene como objetivo registrar los derechos de propiedad intelectual relacionados con las obras,

actuaciones o producciones protegidas por la ley. Aunque no es obligatorio, el registro en el Registro de la Propiedad Intelectual es una forma de protección de los derechos de autor ya que se presume, a menos que se demuestre lo contrario, que los derechos registrados existen y pertenecen al titular.

Respecto a las obras que se pueden registrar, el Registro de Propiedad Intelectual no permite el registro de diseños industriales, patentes, inventos, denominaciones, marcas y logotipos, ya que estos obtienen su protección a través de la legislación de Propiedad Industrial.

Como establece la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III, también se encuentran excluidos del registro los juegos, sistemas, proyectos, ideas, técnicas, métodos, conceptos, procedimientos para hacer, realizar o construir cosas, métodos o descubrimientos científicos o técnicos, principios matemáticos, fórmulas y algoritmos, o cualquier concepto, proceso o método de trabajo. Además, no se pueden registrar las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, resoluciones de los órganos jurisdiccionales, actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, y traducciones oficiales de estos textos.⁶⁰

4.3.2. Legitimación para solicitar la inscripción

Conforme establece COUTO GALVEZ, los sujetos que pueden inscribir una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual son aquellos que recogen los Arts. 11 y 13 del Reglamento del Registro⁶¹. En primer lugar, pueden inscribir los autores y demás titulares originarios de los derechos de autor. Como consecuencia, en las obras colectivas corresponderá a aquella persona que edita o divulga; y en las obras derivadas, al autor tras la autorización del autor de la obra pre-existente.⁶²

Pero además, como enfatiza COUTO GALVEZ, podrán inscribir las obras los titulares posteriores tras la existencia de una cesión. Por lo tanto, tras la cesión de la obra por parte del empleado o de la empresa que ejecuta la obra, la empresa titular podrá

⁶⁰ VILLACORTA, A. et al. “*Guía sobre Propiedad Intelectual: Derechos de autor y derechos afines*”. Clínica Jurídica de emprendimiento. Universidad Carlos III de Madrid.

⁶¹ Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. BOE-A-2003-6247

⁶² COUTO GALVEZ y SANCHEZ-RAMOS RODA (coords.) “*Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: 3. Patentes*” Medida probatoria y preventiva que ampara los derechos sobre la obra científica: Registro de la Propiedad Intelectual. Universidad Pontificia de Comillas. Editorial Complutense. Madrid, 2010. Pps. 57 y ss.

inscribir aquella obra que le ha sido cedida. Esto toma gran relevancia en el ámbito publicitario, pero además en las obras científicas desarrolladas en sede empresarial.

V. PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SEDE EMPRESARIAL

CAPITULO I: ELEMENTOS PROTEGIBLES POR PROPIEDAD INDUSTRIAL EN UNA EMPRESA

Como se ha mencionado previamente, el objetivo del presente trabajo es analizar la propiedad intelectual, en toda su tipología, en el ámbito empresarial. Por ende, la propiedad industrial, siendo aquella en la cual destaca el carácter económico, resulta de especial relevancia para el objeto de estudio.

Bajo el concepto de propiedad industrial podemos encontrar los siguientes elementos: las marcas, las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Todos estos tienen un ánimo de lucro subyacente y un carácter comercial, como veremos en los siguientes puntos.

5.1.1. Desarrollo de patentes en una empresa

5.1.1.1. Relevancia de la patente en sede empresarial. Protección a través de normativa comunitaria e internacional

El Derecho de patentes tiene como objetivo fomentar el avance tecnológico en un entorno de libre competencia. Para lograrlo, como establece BERCOVITZ es esencial que las personas que invierten en investigación y desarrollo obtengan un beneficio, ya que de lo contrario no habría incentivo para realizar esta inversión y el desarrollo se vería afectado⁶³.

Con esta finalidad en mente, se regula la patente de forma que, a través de su obtención, se otorga al titular un monopolio sobre su propia invención, reconocido por el Estado y el ordenamiento jurídico.

Esto implica que el titular, quien ha realizado la inversión en investigación y desarrollo, tiene el derecho exclusivo de desarrollar y comercializar el objeto o procedimiento patentado y cualquier otra persona que utilice sin su autorización o permiso puede ser excluida del mercado y deberá indemnizar por los daños y perjuicios

⁶³ BERCOVITZ, R. (coord.) *“Manual de Propiedad Intelectual”*. Editorial Tirant lo Blanch. Madrid, 2009. Pps. 1689-1700

causados. Repetimos, el objetivo de esto es impulsar el desarrollo tecnológico en un mercado de libre competencia.

La materia se encuentra regulada por la Ley de Patentes⁶⁴ y por su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 316/2017, de Patentes⁶⁵. El organismo encargado de su gestión es la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la cual profundizaremos en los siguientes epígrafes.

De acuerdo con GOYA ALONSO, a nivel europeo, el Convenio de Munich de 1973 establece la Oficina Europea de Patentes, la cual otorga patentes europeas en los países miembros que hayan suscrito el convenio. Este convenio es válido en España desde 1986 y permite a los inventores elegir entre patentar su invención según los tratados internacionales o según la legislación nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ambos procedimientos son mutuamente excluyentes, ya que la concesión de una patente europea anula la patente nacional.⁶⁶

Como establece CUTILLAS, el sistema de patentes europeas, que fue creado mediante el Convenio de Múnich de 1973, ha tenido un gran éxito. Sin embargo, para superar las limitaciones de este convenio, se creó el Convenio de Luxemburgo en 1975, con el objetivo de permitir que una sola solicitud y un único procedimiento dieran lugar a una única patente para toda la Unión Europea. Este convenio culminó en la creación de la patente europea con efecto unitario, mediante el Reglamento UE 1257/2012. Este reglamento permite añadir un "efecto unitario" a las patentes europeas, lo que significa que su titular tiene derecho a impedir las violaciones en el territorio de todos los Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto unitario. Además, el reglamento establece una jurisdicción propia⁶⁷.

Sin embargo, como establece VEIGA COPO⁶⁸, la gran problemática en la aplicación del sistema de patentes unificadas ha sido la simplificación lingüística

⁶⁴ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2015-8328

⁶⁵ Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2017-3550

⁶⁶ COUTO GALVEZ y SANCHEZ-RAMOS RODA (coords.) "Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: 3.Patentes" La Oficina Europea de Patentes, una forma eficiente de proteger tus invenciones. Universidad Pontificia de Comillas. Editorial Complutense. Madrid, 2010. Pps. 31 y ss.

⁶⁷ CUTILLAS, D., y BUDI HURTADO, R. "Fundamentos De Derecho Mercantil Para Economistas". Tema 4: Propiedad Industrial (II): Patentes. Thomson Reuters Aranzadi. Madrid, 2021. Pps. 103 y ss.

⁶⁸ VEIGA COPO, A. (coord.) "Fundamentos de Derecho Mercantil" Tema 4: Propiedad Industrial. Civitas – Thomson Reuters. Madrid, 2019. Pps. 110 y ss.

efectuado por el reglamento, lo que ha llevado a España a abstenerse de participar en la cooperación reforzada sobre la patente europea. Por lo tanto, para extender el efecto de la patente europea al territorio español, se tendrá que seguir el procedimiento previsto en el Convenio de Múnich y la legislación interna.

A nivel internacional, rigen el Convenio de la Unión de París de 1883 y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de Washington de 1970 (PCT), que regulan un procedimiento de solicitud internacional de patentes administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Asimismo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se puede hacer referencia al Tratado ADPICs/TRIPs.

5.1.1.2. Clases de patentes

Nos adherimos a la clasificación de patentes más completa ofrecida por el profesor BOTANA⁶⁹. En atención al procedimiento para su concesión, se pueden distinguir entre patentes nacionales, solicitadas en el órgano administrativo español; patentes vía PCT, solicitadas bajo el tratado de Cooperación en materia de Patentes; y patentes europeas, concedidas por la Oficina Europea de Patentes.

También, en función de la regla técnica objeto de protección, se pueden clasificar en patentes de producto y de procedimiento; y en función de su divulgación, diferenciamos entre patentes ordinarias y secretas, en las cuales se permite o no el acceso al contenido de la patente.

Además, se pueden distinguir entre patentes independientes y dependientes, las cuales pueden ser explotadas de manera autónoma o solo bajo la explotación de otra patente anterior.

5.1.1.3. Requisitos a cumplir para que una innovación empresarial sea patentable

Los requisitos esenciales de patentabilidad son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial⁷⁰. Tales requisitos se refieren de forma explícita el Art. 4 LP: *"Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial."*

El artículo 6.1 de la LP, recoge la novedad. Esta se define en relación con el estado de la técnica:

⁶⁹ FERNANDEZ-NOVOA, C. et al. *"Manual De La Propiedad Industrial."* Marcial Pons. Madrid, 2018. Pps. 105 y ss.

⁷⁰ RUIZ MUÑOZ, M., et al. *"Derecho De La Propiedad Intelectual: Derecho De Autor y Propiedad Industrial"*. Capítulo III. Derecho de patentes- Tirant Lo Blanch, 2017. Pps. 70 y ss.

“1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por 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.”

Es decir, como establece RUIZ MUÑOZ, se considerará una invención como novedosa si esta, no es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra comprendida en el estado de la técnica en el momento de su presentación o solicitud de la patente.

Respecto a la actividad inventiva, esta se encuentra recogida en el Art. 8 LP: “Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Por ende, es una actividad inventiva todo aquello que no resulte obvio, simple o evidente para el estado de la técnica de una determinada materia.

Finalmente, como enfatiza CUTILLAS, resulta necesaria aplicación industrial, es decir, se exige que la invención debe ser capaz de replicarse, fabricarse en serie y utilizarse en cualquier clase de actividad industrial o comercial. Como establece PARDO, no quiere decir que la patente se traduzca en un aprovechamiento económico⁷¹.

5.1.1.4. Invenciones no patentables

Es importante diferenciar las excepciones a la patentabilidad de las invenciones no patentables mencionadas al comienzo del epígrafe (Art. 5 de la Ley de Patentes).

Esto incluye invenciones biotecnológicas cuyo comercio sea contrario a la moralidad pública o a las buenas costumbres, así como variedades vegetales y razas animales. También se consideran no patentables los procesos esencialmente biológicos para obtener vegetales o animales. Sin embargo, se pueden considerar patentables elementos aislados o obtenidos mediante un proceso técnico, como una secuencia completa o parcial de un gen del cuerpo humano.

⁷¹ CUTILLAS, D., y BUDI HURTADO, R. “*Fundamentos De Derecho Mercantil Para Economistas*”. Tema 4: Propiedad Industrial (II): Patentes. Thomson Reuters Aranzadi. Madrid, 2021. Pps. 103 y ss.

5.1.1.5. Derechos de la empresa titular de una patente

El titular de una patente cuenta con el derecho de exclusividad y de exclusión. La patente otorga al titular derechos exclusivos durante un periodo de 20 años, sin posibilidad de prórroga (Art. 58 LP).

El derecho de exclusividad concede un derecho de monopolio sobre la invención, permitiendo al titular utilizar, comerciar o explotar la invención en un régimen de exclusividad. El derecho de exclusividad representa la vertiente positiva del derecho de patente.

Como establece el Art. 59 LP, el derecho de exclusión, o vertiente negativa del derecho de patente, permite al titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, fabrique, ofrezca a la venta, introduzca en el comercio o utilice el producto protegido por la patente. De acuerdo con RUIZ MUÑOZ, esta prohibición también se extiende a la importación o posesión del producto con fines comerciales. Este derecho se conoce como *ius prohibendi*.

5.1.1.6. Ejemplos en el tejido empresarial español

En el presente apartado estudiaremos dos casos de activos que han sido patentados en España. Como veremos en los siguientes casos de éxito, las ideas patentables provienen tanto del sector privado como del público.

A) Caso Abora Solar: patente de placa fotovoltaica eficiente

Abora Solar S.L. es una empresa española con sede en pueblo de La Muela (Zaragoza), que estableció un récord de eficiencia energética solar en 2017. Fue fundada por Alejandro del Amo, actual CEO, junto con otros expertos del sector. Estos se focalizaron en aumentar la eficiencia de las placas solares fotovoltaicas, llegando a crear una tecnología que permitía tener placas solares con rendimientos nunca antes alcanzados, llegando hasta el 76%. Pero no se detuvieron allí, en 2019 establecieron un nuevo récord de eficiencia en la tecnología solar, alcanzando un 87% en la última certificación.⁷²

⁷² BAUTISTA SANZ, C. et al. “La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial: Las tecnologías verdes y sostenibles, base para la transformación económica”. Oficina Española de Patentes y Marcas - Ministerio de industria, comercio y turismo. Volumen 3. 2018, Madrid. Pps. 10-18

La empresa innova en sistemas de trigeneración, creando tecnologías disruptivas a nivel internacional. Sin embargo, los paneles solares híbridos, también conocidos como PVT, no son una tecnología nueva. Surgieron en los años 70, pero apenas se usaron debido a su bajo rendimiento. Solo se aprovechaba el 20% de la irradiación disponible, de los cuales el 15% se convertía en electricidad y el 5% se usaba para calentar el agua que circulaba por su interior. Esto resultaba en pérdidas del 80%, principalmente por la cara frontal del panel.⁷³

En 2009, Alejandro del Amo comenzó su tesis doctoral sobre sistemas de trigeneración solar. Encontró el importante problema técnico de que las máquinas de adsorción o absorción, capaces de generar frío a partir del calor de los paneles, requerían un mínimo de 60°C para comenzar a funcionar. Los paneles híbridos tenían un rendimiento muy bajo en esas condiciones de trabajo, de alrededor del 5%, por lo que se necesitaban muchos paneles para conseguir una refrigeración mínimamente eficiente.

Para resolver este problema, Alejandro del Amo investigó y patentó una solución novedosa: un panel híbrido que incluía una cubierta transparente y aislante en la cara frontal del panel, llamada CTA. La cubierta debía ser altamente transparente para permitir que la irradiación incidente llegara a las células fotovoltaicas, y aislante para reducir al mínimo las pérdidas de calor al ambiente. El primer panel con esta tecnología lanzado al mercado alcanzó un rendimiento global del 65%, más de tres veces superior al logrado previamente. En 2017, se logró el 76% y en 2019, el 87% de rendimiento global con mejoras sucesivas.⁷⁴

En la actualidad, Ahora está trabajando en una nueva versión del panel híbrido que supondrá una gran disrupción y salto tecnológico recogido en una solicitud de patente nacional y una solicitud internacional. Ahora busca no solo mejorar el rendimiento, sino también reducir los costes para conseguir el panel solar más rentable del mercado.

A pesar de que la mayoría de las instalaciones solares se hacen por obligación normativa o por incentivos económicos, Ahora ha conseguido que sus paneles tengan un retorno de inversión atractivo en solo 4-6 años, lo que los hace interesantes para edificios existentes que no tienen obligación de instalar paneles solares pero pueden verlo como una inversión atractiva. Ahora es fabricante de paneles solares híbridos y no se dedica a la instalación o a la realización de proyectos, sino que ofrece soporte técnico especializado en paneles híbridos para instaladores e ingenierías.

La empresa tiene claro su modelo de negocio y ha apostado por situar la línea de fabricación en España y trabajar con proveedores europeos. En solo dos años, Ahora ha

⁷³BAUTISTA SANZ, C. et al. “La Propiedad Industrial y su influencia ... Op. Cit. Pps. 10-38

⁷⁴ Ibid. Pps. 10-18

conseguido mejorar sus ventas cada año y obtener beneficios. La empresa ha empezado su proceso de internacionalización, con instalaciones en los principales países de Europa.

B) Caso Algaenergy – CSIC: microalgas para la reducción de los gases CO₂

El siguiente caso de tecnología patentada es en este caso pública, ya que la idea inventiva ha sido desarrollada por instituciones públicas: el CSIC, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Almería. Esto demuestra que la actividad inventiva no siempre procede del sector privado, sino que instituciones y centros de investigación públicos logran grandes desarrollos e inventos.

El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha estado investigando durante muchos años la producción de compuestos valiosos como carotenoides, ficobiliproteínas, polisacáridos, lípidos y alcoholes utilizando microorganismos fotosintéticos. A partir de este conocimiento, los procesos involucrados y los sistemas de cultivo, el IBVF ha desarrollado una tecnología para fijar el CO₂ a partir del cultivo de microalgas. Esta tecnología tiene el potencial de contribuir a la eliminación del CO₂ en los procesos industriales mientras se genera productos de valor.

Es importante destacar que la fijación del CO₂ es un objetivo clave en la lucha contra el cambio climático, y el desarrollo de tecnologías como esta es crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Como se ha explicado, el CSIC en colaboración con varias universidades, ha desarrollado una tecnología para reducir o eliminar emisiones de CO₂ en procesos industriales y de producción, así como en aeropuertos, mediante la fijación de CO₂ a través de microalgas. Estas son las causantes y productoras del 50% del oxígeno que respiramos, de ahí su importancia.

Lo novedoso de la tecnología desarrollada es que tiene un rendimiento muy superior al de otras invenciones y además cuenta con el cultivo de microalgas como combustible alternativo. Estos resultados han sido patentados y transferidos al sector industrial a través de la adquisición de AlgaEnergy.

AlgaEnergy es una compañía española de biotecnología dedicada al sector de las microalgas, la cual explotará los derechos de la patente desarrollada por el CSIC. La empresa ha creado la Plataforma Tecnológica de Experimentación de Microalgas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para mejorar las tecnologías de captura del CO₂ y producir biocarburantes. AlgaEnergy también cuenta con una planta en Arcos de la Frontera de fijación y reducción del CO₂. La empresa ha recibido diversos

reconocimientos, incluyendo el Premio CEPYME, a la Innovación Tecnológica en 2019 y el Premio al Medio Ambiente 2020 de la Junta de Andalucía.

Este caso demuestra como puede existir una colaboración público-privada y como es posible transferir los resultados de la investigación de organismos como el CSIC y las Universidades al sector industrial y aportar valor a consumidores.

5.1.2. Marcas en sede empresarial

5.1.2.1. Importancia económica de las marcas

Como establece LASTIRI SANTIAGO, la marca es el signo distintivo por excelencia del empresario en el tráfico mercantil. Esto es debido a que, a través de la marca las empresas diferencian sus productos y servicios, facilitando así distinguir estos respecto a los de la competencia. En este sentido, se puede decir que la marca tiene una función “indicadora” en tanto en cuanto, ilustra el origen de los productos y servicios. La marca, por lo tanto, denota las cualidades, valores, garantías y compromisos del empresario y eso es lo que les aporta un gran valor. Son, por lo tanto, activos intangibles, que llegan a alcanzar un gran valor en el mercado. Esto es debido a que una marca reconocida, puede llegar a contar con alto grado de aceptación por los consumidores.⁷⁵

Prueba de ello, es el valor de las principales marcas a nivel global. Para ello acudimos a la base de datos de STATISTA, la cual establece los siguientes valores: 1. Amazon: 299.000 millones de dólares, 2. Apple: 292.000 millones de dólares, 3. Google: 281.000 millones de dólares, 4. Microsoft: 191.000 millones de dólares, 5. Walmart: 113.000 millones de dólares, etc.⁷⁶

5.1.2.2. Objeto de una marca y relevancia de la regulación comunitaria

El artículo 4 de la Ley de Marcas⁷⁷ establece una definición de las mismas:

⁷⁵ RUIZ MUÑOZ, M. y LASTIRI SANTIAGO M. (coords.) *“Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial”* Capítulo VII. Derecho de marcas. Tirant Lo Blanc. Madrid, 2017. Pps. 450 y ss.

⁷⁶ STATISTA “Ranking de las empresas con el mayor valor de marca a nivel mundial en 2023 (en millones de dólares)” 2023
<https://es.statista.com/estadisticas/680417/marcas-lideres-del-mundo-por-valor-de-marca/>

⁷⁷ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE-A-2001-23093

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”

De tal definición, se desprenden los tres elementos esenciales presentes en una marca: el signo, la representación gráfica y la función distintiva. De acuerdo con RUIZ MUÑOZ, esta última característica de la marca resulta especialmente relevante, ya que es el elemento motivador de su existencia. En este sentido, la fuerza o capacidad distintiva resulta el criterio y requisito esencial para la concesión del registro en la Oficina de Patentes y Marcas. Esto ha sido corroborado y confirmado por la jurisprudencia europea y nacional. En concreto, en el ámbito comunitario, ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 23 de mayo 5 de 1978, conocido como caso "*Hoffmann-La Roche v. Centrafarm*", enfatizaba la función indicadora de las marcas. Esta ha sido confirmada de forma posterior por Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como, C-206/01, llamada caso "*Arsenal*"; C-487/07, caso "*L'Oreal v. Bellure*" y C-323/09, caso "*Interflora*".⁷⁸

Como se puede apreciar, la legislación comunitaria toma gran relevancia en el derecho de marcas. Prueba de ello, es la reciente reforma implementada a la Ley de Marcas y su reglamento de ejecución por el Real Decreto-ley 23/2018, y por el Real Decreto 306/2019, para adaptar y trasponer a la legislación española la Directiva 2015/2436 de la Unión Europea. Como establece MONTEAGUDO, el motivo de esta reforma yace en el objetivo de homogeneización y aproximación de las legislaciones de marcas de los Estados miembros. La citada reforma implementa nuevas competencias de la OEPM en el ámbito de los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas.⁷⁹

Sería posible realizar una clasificación de los distintos tipos de marcas, sin embargo, estas clasificaciones no siempre responden a mandatos legislativos y, en su lugar, suelen tener fines didácticos para aclarar la diversa tipología marcaria. Una de las

⁷⁸ RUIZ MUÑOZ, M. y LASTIRI SANTIAGO M. (coords.) "*Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*" Capítulo VII. Derecho de marcas. Tirant Lo Blanc. Madrid, 2017. Pps. 455 y ss.

⁷⁹ MONTEAGUDO, M. et al. "Entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas" Newsletter de Propiedad Industrial y Competencia Desleal. Uría Menéndez. Barcelona. Enero, 2023

primeras clasificaciones que se suelen hacer es la distinción entre marcas de productos y marcas de servicios. En principio, podría parecer que esta distinción no tiene gran importancia jurídica, pero en realidad se debe a normativa de carácter internacional, ya que se establece una distinción entre signos destinados a los productos y servicios.

Sin embargo, si resulta importante mencionar la marca de servicios, debido a la reciente jurisprudencia a nivel comunitario. En este sentido, destaca la STJUE de julio de 2014, relativa a la multinacional tecnológica Apple. Como señala FERNANDEZ-NOVOA, este tipo de marcas no tuvo reconocimiento hasta el Convenio de París, ya que a partir de esa fecha, la marca de servicios se va reconociendo gradualmente por los Estados Miembros. Es con la Primera Directiva de marcas del 89 cuando se equiparan en Europa las marcas de productos y las marcas de servicios.⁸⁰

5.1.2.2. Requisitos para la consideración de marca

Como se ha explicado en el punto anterior, uno de los requisitos de la marca es la representación gráfica. Esta cobra especial relevancia en la realidad empresarial, y además es esencial para el sistema registral de marcas y la seguridad jurídica de los inscritos. Como establece MAZA, en la solicitud de la marca, la presentación de la representación gráfica tiene una doble función. En primer lugar, asegurar que la marca a inscribir no lesiona o vulnera marcas inscritas con anterioridad. Pero además, cuenta con una función de protección, ya la finalidad de la representación gráfica es proteger los signos inscritos contra posibles usurpaciones y riesgos de confusión en el futuro.⁸¹

Como consecuencia, debido a esta exigencia de representación gráfica, aquellas marcas inmateriales han planteado problemas para su reconocimiento, por ejemplo, las marcas olfativas, táctiles o gustativas. Existe un fuerte debate doctrinal sobre el reconocimiento de estas variedades de marcas, especialmente en el caso de las olfativas. Sin embargo, desde 2019, por mandato de la nueva Directiva Europea, se ha interpretado de una forma extensiva el concepto de Marca.

Sin embargo, para poder realizar una delimitación y conceptualización correcta del concepto de marca, resulta necesario atender a las prohibiciones absolutas y relativas de la Ley de Marcas.

⁸⁰ FERNANDEZ-NOVOA, C. “Tratado sobre Derecho de Marcas” Marcial Pons. Madrid, 2004. Pps. 436 y ss.

⁸¹ MAZA, P. “La representación gráfica de una marca” Marcas. Expert Abogados. Noviembre, 2020.

<https://expertabogados.com/representacion-grafica-de-una-marca/>

Respecto a las prohibiciones absolutas, el Art. 5 LM realiza una enumeración extensa de los casos en los cuales se incurre en tal prohibición. A pesar del gran número de casos mencionados, estos se pueden dividir en cuatro grandes grupos:

1. Prohibiciones absolutas derivadas del incumplimiento de la definición del Art. 4 LM: esta prohibición se encuentra recogida en el apartado a) del Art. 5 LM. Las recogidas bajo este apartado, son aquellas solicitudes a inscripción que no cuenta con los requisitos esenciales de una marca o no concuerdan con la definición de la ley. Por ejemplo, no contar con una representación gráfica.

De acuerdo con la Guía Oficial de Prohibiciones Absolutas de la OEPM, se incurre en un incumplimiento del apartado a) del Art. 5 LM, es decir, de no sujeción a la definición del Art. 4 LM, cuando el objeto de solicitud a inscripción al registro no es un signo. Sin embargo, el término signo debe de interpretarse de una forma amplia, ya que también quedarían incluidos elementos como embalajes e incluso sonidos. Además, también se vulnera la prohibición del apartado a) cuando el signo seleccionado no demuestra el origen empresarial. Por ejemplo, una marca excesivamente simple y general no podría indicar el origen general, y como consecuencia no podría ser inscrita. De la misma manera, una marca excesivamente compleja no podría ser considerada marca, al no poder ser reconocida por el consumidor. Finalmente, también se considerará contraria a la definición del Art. 4 LM aquel signo que no es apropiado para ser inscrito en el Registro. Como establece la OEPM, “que reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. Esta postura, bebe de la jurisprudencia europea, en concreto de la STJUE de 12 de diciembre de 2002⁸², (C-273/00, caso R. Sieckmann contra Oficina Alemana de Patentes).⁸³

2. Signos que carezcan de carácter distintivo. Apartado b) del Art. 5 LM. Dentro de esta definición se encontrarán aquellas solicitudes que no diferencian a un producto o servicio, sino a una clase, grupo o especie del mismo. Asimismo, tampoco cabe aquellas marcas que hacen referencia a una procedencia o característica, así como a una forma o naturaleza determinada.⁸⁴

⁸² Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002. Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt. Petición de decisión prejudicial. Bundespatentgericht - Alemania. Asunto C-273/00.

⁸³ OEPM. “*Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro*”. Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. Madrid. Febrero, 2022. Pps. 6-10.

⁸⁴ DERECHO UNED. “*13.1. Consideraciones jurídicas sobre las marcas*” Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I. Derecho Uned. 2020. Pps. 2-3.

3. Como establece la OEPM, tampoco cabrá el reconocimiento de marcas que recogen signos que se hayan convertido en lo habitual para referirse a un tipo de productos o servicios en el lenguaje común o en la costumbre. Los que sean contrarios al correcto funcionamiento del mercado debido que pretenden o pueden inducir a error al consumidor sobre algún aspecto del producto o servicio como la calidad o procedencia de los mismos. Este último ha sido corroborado por la jurisprudencia europea en diversas ocasiones. Por ejemplo, STJUE de 15 de marzo de 2012 C-91/11⁸⁵ – Caso Multi Markets Fund.⁸⁶
4. Asimismo, también incurrirán en prohibición absoluta aquellos que contravengan el orden público, la ley o las buenas costumbres, así como aquellas marcas que imiten o hagan referencia a símbolos identificativos oficiales del Estado o Comunidades Autónomas.

5.1.2.6. Ejemplos en la realidad empresarial

Como ejemplo de éxito de inscripción de una marca y de su aplicación empresarial, se introduce un caso profundamente relacionado con el mundo empresarial actual. Esto es debido a la temática, las tecnologías y las redes sociales, las cuales cada vez toman mayor relevancia en el tráfico mercantil y en ciertos casos, son la principal fuente de diferenciación de algunos productos y servicio.

El caso propuesto es algo distinto al concepto clásico de marca que conocemos, ya que es el caso de una *influencer*, la cual decide registrar su nombre como marca y comerciar a través de este. Además, resulta particularmente interesante debido a que tuvo diferentes conflictos con la inscripción de su marca europea, siendo fuente de jurisprudencia, como veremos más adelante. El ejemplo es proporcionado por el profesor ORTEGA BURGOS, el cual enfatiza su particularidad e interés.⁸⁷

<https://derechouned.com/libro/mercantil-1/4783-definicion-y-clases-de-marcas>

⁸⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de octubre de 2015. BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH contra Bodo Scholz.

⁸⁶ OEPM. “*Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro*”. Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. Madrid. Febrero, 2022. Pps. 10-14.

⁸⁷ ORTEGA BURGOS, E. “*Propiedad Industrial 2022*”. Capítulo VII. Derecho de marcas. Caso Chiara Ferragni. Tirant Lo Blanc. Valencia. Marzo, 2022. Pps. 140 y ss.

Como enfatiza ORTEGA BURGOS, las redes sociales han sido una herramienta comercial para muchos empresarios, ya que, a través de estas, se ha podido aumentar los ingresos y rentabilizar sus seguidores. Sin embargo, existen determinados sujetos que han sabido exprimir el uso de las redes sociales, estos son llamados "influencers". Estos son los protagonistas de la era digital, como Chiara Ferragni, objeto de estudio en este caso. Tal trascendencia ha tenido este caso, que ha sido modelo de estudio por la Universidad de Harvard.

En 2009, Chiara Ferragni creó un blog personal, "The Blonde Salad", para compartir su amor por la moda y los viajes, contando sucesos de su vida diaria y opiniones. Lo asombroso fue su rápida popularidad, ya que, comenzó con el blog en 2009, en pocas semanas tenía cientos de miles de seguidores y en 2010, al año de iniciar el blog, ya fue invitada a los desfiles de la Semana de la Moda de Milán, y marcas como Dior, Burberry y Louis Vuitton comenzaron a prestar atención en su perfil. Chiara monetizó su blog al alojar anuncios de productos, introducir cookies y ser pagada por la promoción de ciertas marcas. En este sentido, su capacidad para comunicar y promover productos se convirtió en una herramienta valiosa para las marcas. En 2011, Chiara creó la sociedad "TBS Crew Srl" para manejar su creciente negocio en línea, que ahora atraía a 70.000 visitas diarias. Sin embargo, su popularidad estalló en 2012, al comenzar a utilizar Instagram, y rápidamente se dio cuenta de su potencial para llegar a un público aún más amplio con imágenes y videos.

Chiara utilizó su influencia en Instagram para promocionar marcas, compartir experiencias y enlazar productos para su compra en línea. Esto se convirtió en una estrategia exitosa y atractiva para las marcas, lo que le permitió colaborar con marcas como Burberry y lanzar su propia línea de ropa con populares marcas como Steve Madden o Superga. En 2013, Chiara registró el nombre de su blog como marca en Europa, y aseguró que todas las versiones futuras de su blog estuvieran protegidas. Luego, lanzó su propia marca, CHIARA FERRAGNI, la que también protegió en Italia.

Sin embargo, como establece PEREZ-CABRERO⁸⁸, Chiara Ferragni tuvo problemas en el reconocimiento e inscripción de su marca a nivel europeo. En 2015, surgió un conflicto cuando una empresa neerlandesa, propietaria de una marca denominativa anterior registrada en Benelux con el término "CHIARA" para los productos de la misma clase, se opuso al registro de la marca "CHIARA FERRAGNI" ante la EUIPO⁸⁹. En 2017, la Sala de Recursos de la EUIPO denegó el registro de la marca "CHIARA FERRAGNI" para algunos productos alegando riesgo de confusión entre las

⁸⁸ PEREZ-CABRERO, I. "La 'influencer' Chiara Ferragni consigue, tras años de lucha, el registro de su marca europea." Comentarios, Comentario Propiedad Industrial e Intelectual. GARRIGUES. Marzo, 2019. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/la-influencer-chiara-ferragni-consigue-tras-anos-de-lucha-el-registro-de-su-marca-europea

⁸⁹ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

marcas. La empresa Serendipity Srl, propietaria de la marca "CHIARA FERRAGNI", apeló la decisión ante el TGUE⁹⁰.

En 2019, el TGUE anuló la resolución de la EUIPO y dictaminó que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión al consumidor. A diferencia de la EUIPO, el TGUE consideró que los elementos figurativos de la marca "CHIARA FERRAGNI" también deben ser considerados debido a su estilo distintivo, color, posición y tamaño, además del elemento denominativo "CHIARA".⁹¹

A nivel internacional, la marca también ha sido objeto de protección. Si bien su presencia en línea ha sido un éxito en todo el mundo, Chiara Ferragni ha enfocado su atención en proteger su marca en China, debido al tamaño de mercado y a su importancia, y especialmente debido a su potencial peligro de copia.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA.-

La propiedad intelectual se caracteriza por tener una doble vertiente de protección. En primer lugar, la regulación de la propiedad intelectual tiene como razón la protección de intereses particulares, en tanto en cuanto, reconoce los derechos del autor frente a particulares. En este sentido, la propiedad intelectual toma una gran relevancia en el comercio, al ser la forma de protección del desarrollo empresarial, siendo este una de las principales fuentes de ventaja competitiva en un mercado. Pero además, la regulación de la propiedad intelectual protege intereses generales, esto es debido a su estrecha relación con el desarrollo económico. En este sentido, el régimen de propiedad intelectual busca fomentar el desarrollo económico a través de los derechos de exclusividad, pero a su vez, ser lo suficientemente flexible para permitir que tales protecciones no sean óbice de la competitividad del mercado y esto juegue en detrimento de consumidores y usuarios.

SEGUNDA.-

Como se enfatiza en el punto anterior, la propiedad intelectual tiene una importancia destacada en el comercio, siendo una de las principales fuentes de ventaja competitiva. Sin embargo, en el tejido empresarial español existe un desconocimiento de

⁹⁰ Tribunal General de la Unión Europea. Forma parte del TJUE, pero se encuentra especializado en dirimir conflictos entre Estados y particulares, a diferencia del TJUE, el cual se encuentra enfocado en la correcta interpretación de la normativa europea por parte de los jueces.

⁹¹ Sentencia del Tribunal General de 8 de febrero de 2019 — Serendipity y otros/EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI). Asunto T-647/17.

las posibilidades de protección del desarrollo y la innovación. Esto se constata del análisis realizado a los datos de “gasto en innovación” procedentes del INE, en los cuales se puede apreciar como un porcentaje mayoritario de la actividad inventiva se lleva a cabo a través de pequeñas empresas, pero sin embargo, la gran mayoría de las inscripciones en el Registro de Propiedad Intelectual y Oficina Española de Patentes y Marcas, son realizadas por empresas de gran tamaño. Como se ha analizado en el presente trabajo, esto es síntoma de un desconocimiento y mala gestión de la propiedad intelectual empresarial. Esto ha sido confirmado por la Cámara de Comercio de España, expresando que en España predomina la llamada “innovación oculta”, es decir, una gran parte de la actividad empresarial puede ser objeto de protección debido a su carácter innovador, pero las empresas desconocen tal posibilidad.

TERCERA.-

En relación con la conclusión anterior, los empresarios desconocen las posibilidades de protección del proceso de desarrollo. En este sentido, gran parte de las empresas conocen la posibilidad de proteger una patente o una marca, pero sin embargo desconocen que los bocetos, procesos, modelos y publicaciones existentes en el proceso de desarrollo e innovación son también protegibles. En este ámbito, toman gran relevancia los derechos de autor, como fuente de protección intermedia del desarrollo antes de la consecución del producto final, el cual podrá ser protegido a través propiedad industrial, como puede ser una patente o un modelo de utilidad. La protección del proceso de innovación resulta esencial en la defensa frente a competidores que puedan tomar conductas desleales. En este sentido, en determinadas situaciones los competidores llegan a imitar los procesos de investigación de una compañía, de cara a la implementación de un producto que supere al de su competencia. Por ende, se enfatiza la importancia de que el empresario proteja el proceso de desarrollo e investigación a través de las distintas oportunidades que establece la ley.

CUARTA.-

Como se ha mencionado en la conclusión anterior, la propiedad industrial es la que predominaba hasta hoy en el ámbito empresarial, estando la propiedad intelectual relegada hacia la producción artística, literaria y científica. Sin embargo, cada vez, la propiedad intelectual toma una mayor relevancia en sede empresarial. Esto es debido principalmente a profusión de las obras de programación y obras audiovisuales. En este sentido, debido al desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y la robotización, las obras software toman un papel esencial en el desarrollo futuro y la competencia en el mercado. Así sucede, también, con las obras audiovisuales, las cuales cada vez toman mayor importancia por su estrecha relación con las redes sociales y las tecnologías de la información. Al estar estas obras protegidas por los derechos de autor y no por la propiedad industrial, resulta lógico que la propiedad intelectual tome cada vez más relevancia en sede empresarial.

QUINTA.-

La propiedad intelectual toma un papel esencial en la operativa diaria de una compañía. Su importancia va más allá de aquellos contratos u operaciones específicos, en los que el objeto se trate de la cesión o arrendamiento de una patente o marca, para su explotación. En sentido, en todo contrato de elaboración de un software, de ejecución de una campaña publicitaria, de diseño de un logo o un *stand*, de elaboración de bocetos y modelos de nuevos productos; se produce una cesión de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, en sede empresarial, existe continua gestión de la propiedad intelectual. Esto sucede a través de la cesión de los desarrollos e invenciones de los trabajadores en virtud de la relación laboral. Como consecuencia, el estudio de los derechos y obligaciones de las partes implicadas, así como la gestión de la propiedad intelectual, es esencial en toda empresa.

SEXTA.-

Resulta esencial, en una empresa con equipo investigador y de desarrollo, el establecimiento de unos parámetros de cesión de los derechos de autor y de propiedad industrial de los trabajadores. En virtud de la relación laboral, los trabajadores ceden los resultados de su investigación a la empresa contratante. Sin embargo, en ciertos casos, si no se determina de forma expresa en el contrato, esto puede dar lugar a controversias. Por ende, se enfatiza la necesidad de establecer unos criterios en el contrato laboral, por los cuales los trabajadores se vean obligados a ceder los derechos económicos de sus desarrollos al empresario. Esto resulta esencial en industrias como la farmacéutica o la tecnológica, ya que el valor de los activos a desarrollar puede llegar a superar millones de euros.

SÉPTIMA.-

En el ámbito de la propiedad industrial e intelectual resulta esencial el Derecho de la Unión Europea. En este ámbito, las instituciones de la Unión Europea han promulgado sucesivas directivas, reglamentos y recomendaciones de aplicabilidad en España. La UE ha tenido un papel esencial en la homogeneización y protección uniforme de los derechos inmateriales. Asimismo, resulta esencial la labor del Tribunal de Justicia de la UE en el ámbito de la propiedad intelectual, dirimiendo conflictos entre los registros nacionales y particulares, así como en los actos lesivos objeto de competencia desleal. Por último, también resultan relevantes los esfuerzos de creación de una protección a nivel comunitario, a través de la Patente Europea. En resumen, la Unión Europea cada vez toma un papel más determinante en el ámbito de la propiedad intelectual, llegando a tomar, en determinadas situaciones, los Estados Miembros un papel secundario.

OCTAVA.-

Resulta también relevante el esfuerzo por los países por homogeneizar la regulación y protección de la propiedad intelectual a nivel internacional. En este sentido, la mayoría de países han firmado tratados y convenios internacionales de homogeneización, así como de reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual existentes en los demás países firmantes. En este ámbito destaca la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual reconoce patentes, marcas y modelos industriales a nivel internacional. Además, la OMPI cuenta con diversos comités de decisión y negociación, en la búsqueda de la homogeneización y reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. La OMPI no sólo incluye a los países firmantes de la Unión de París o la Unión de Berna, sino que además, forman parte todo Estado miembro de las Naciones Unidas. Esto hace que, la gran mayoría de países formen parte de dicha organización.

NOVENA.-

Como se ha podido apreciar en los casos ejemplificados durante el trabajo, la gestión de la propiedad intelectual es decisiva en el éxito de una empresa innovadora. En todo mercado competitivo, los beneficios e ingresos son adquiridos por aquellas empresas que destacan frente a sus competidores. En este sentido, no es posible destacar frente a la competencia, si no se posee elementos disruptivos. Ya sea por su marca, por contar con un producto con mejores atributos que sus competidores o por su tecnología revolucionaria, el éxito de las empresas se encuentra estrechamente relacionado con la gestión de su propiedad intelectual. Como consecuencia, es necesario enfatizar la importancia del conocimiento del Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial por el empresario, en aras de una mejor gestión social, y también, para la consecución de ingresos y beneficios.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía doctrinal:

- BAUTISTA SANZ, C. et al. “La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial: Las tecnologías verdes y sostenibles, base para la transformación económica”. Oficina Española de Patentes y Marcas - Ministerio de industria, comercio y turismo. Volumen 3. 2018, Madrid. Pps. 10-38
- BERCOVITZ, R. (coord.) “Manual de Propiedad Intelectual”. Editorial Tirant lo Blanch. Madrid, 2009. Pps. 1689-1700
- BORJAS, S. “Los derechos de autor en la obra audiovisual”. Universidad Oberta de Catalunya – UOC. Barcelona. Pps. 25-30
- CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA “Innovación, Digitalización Y Competitividad.” Cámara de Comercio de España, 2023. Último acceso el 14 de febrero de 2023. <https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad>
- CARBAJO CASCON, F. “Propiedad Intelectual en las obras científicas” Universidad de Salamanca. Madrid, 2018. Pps. 30-38
- COUTO CALVIÑO, R. “Límites a la protección jurídica de los programas de ordenador” Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor Vol. 33. Universidad de Vigo, Facultad de Derecho. Vigo, 2013. Pps. 559 a 563.
- COUTO GALVEZ y SANCHEZ-RAMOS RODA (coords.) “Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: 3.Patentes” Medida probatoria y preventiva que ampara los derechos sobre la obra científica: Registro de la Propiedad Intelectual. Universidad Pontificia de Comillas. Editorial Complutense. Madrid, 2010. Pps. 57 y ss.
- CUTILLAS, D., y BUDI HURTADO, R. “Fundamentos De Derecho Mercantil Para Economistas”. Tema 4: Propiedad Industrial (II): Patentes. Thomson Reuters Aranzadi. Madrid, 2021. Pps. 103 y ss.
- DERECHO UNED. “13.1. Consideraciones jurídicas sobre las marcas” Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I. Derecho Uned. 2020. Pps. 2-3. Último acceso el 23 de febrero de 2023. <https://derechouned.com/libro/mercantil-1/4783-definicion-y-clases-de-marcas>
- IBERLEY “Derecho de autor de obras literarias, artísticas y científicas” Iberley. Febrero, 2020. Último acceso el 1 de marzo de 2023. <https://www.iberley.es/temas/derecho-autor-obras-literarias-artisticas-cientificas-45221>

- IUSTEL “El Supremo condena a un profesor de universidad por copiar el trabajo de investigación de un alumno” IUSTEL, Diario del Derecho. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Enero, 2020. Último acceso el 19 de febrero de 2023.https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1194714
- INE “Empresas Con Gasto En Innovación Por Ramas De Actividad, Tipo De Gasto y Tamaño De La Empresa” Encuesta Sobre Innovación En Las Empresas. Investigación y Desarrollo Tecnológico Innovación Tecnológica En Las Empresas. INE, Gobierno De España, 2020, Último acceso el 7 de febrero de 2023.<https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=50893&L=0>
- INE “Empresas y Propiedad Intelectual: Protegiendo los desarrollos e innovaciones”, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Lima, 2021. Último acceso el 10 de marzo de 2023.
<https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/8386>
- INE “Encuesta Sobre Innovación En Las Empresas. Últimos Datos.” Instituto Nacional de Estadística, Gobierno De España, 2021. Último acceso el 14 de marzo de 2023.https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=ultiDatos&idp=1254735576669.
- ESTEVE PARDO M. (Coord.) “Propiedad Intelectual Doctrina, Jurisprudencia, Esquemas y Formularios”. Capítulo VII: Derechos de Explotación. Tirant Lo Blanch, 2009. Pps. 160 y ss.
- EVANGELIO LLORCA, R. “Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual” Capítulo: La propiedad intelectual sobre obras creadas por personal investigador al servicio de Universidades y otras entidades públicas de investigación. Dykinson. Enero, 2016. Pps. 209 y ss.
- FERNANDEZ-NOVOA, C. et al. “Manual De La Propiedad Industrial.” Marcial Pons. Madrid, 2018. Pps. 105 y ss.
- INDECOPI “Instrumentos de Propiedad Intelectual: Alternativas para proteger a los desarrollos en la empresa.” Volumen II. INDECOPI. www.indecopi.gob.pe
- GARZA BARBOSA, R. “Estudio comparado sobre la protección jurídica de los programas de ordenador: ¿Derechos de autor o patente? Diversos enfoques, diferencias y nivel de protección.” Universidad de Monterrey. México, 2010. Pps. 245-271
- GUERRERO DÁVALOS C, y NARVAEZ VASQUEZ G. A. “La gestión de la propiedad intelectual en las pymes de base tecnológica.” Revista Global De Negocios, vol. 1, no. 1, 2013. Pps. 2-8

GUADAMUZ GONZALEZ, A. “Patentabilidad del software: nuevas cuestiones jurídicas”
Revista de la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre,
2008. Último acceso el 10 de marzo de 2023.

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html

Legal Bamboo “¿Un simple encargo de obra supone cesión de derechos de propiedad
intelectual?” Bamboo Legal . Marzo, 2022. Último acceso el 20 de febrero de 2023.

<https://www.bamboo.legal/encargo-de-obra-propiedad-intelectual/>

MAZA, P. “La representación gráfica de una marca” Marcas. Expert Abogados.
Noviembre, 2020. Último acceso el 8 de febrero de 2023.

<https://expertabogados.com/representacion-grafica-de-una-marca/>

MESA, C. “No te equivoques, las funcionalidades del software no se protegen. Blog de
Propiedad Intelectual e Industrial.” Garrigues, 5 Junio 2021, Madrid. Último acceso
el 15 de marzo de 2023.

<https://blogip.garrigues.com/propiedad-intelectual/no-te-equivoques-las-funcionalidades-del-software-no-se-protegen>

MIRO LLINARES, F. “El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado. La historia de
los derechos de autor y su porvenir ante la revolución de internet.” Revista de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Volumen I – número 2 – marzo
2007 pps. 125-126.

MONTEAGUDO, M. et al. “Entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas” Newsletter de
Propiedad Industrial y Competencia Desleal. Uría Menéndez. Barcelona. Enero,
2023

MULLET MELIA, J. La Innovación y la I+D españolas en 2020 y su evolución desde
2008. Comparación Internacional. “Estudios sobre la Economía Española”. FEDEA.
2022. pps. 3 y ss.

OEPM. “Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro”. Oficina Española de
Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de
España. Madrid. Febrero, 2022. Pps. 6-10.

OEPM. “Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro”. Oficina Española de
Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de
España. Madrid. Febrero, 2022. Pps. 10-14.

ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad Industrial 2022”. Capítulo VII. Derecho de marcas.
Caso Chiara Ferragni. Tirant Lo Blanc. Valencia. Marzo, 2022. Pps. 140 y ss.

- PEÑA, L. “Propiedad Intelectual privada frente a la investigación como servicio público” ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura N° 730. CSIC-CCHS. Madrid. Abril, 2008. Pps. 307 – 322.
- PEREZ DE CASTRO, N. “Las obras audiovisuales” Panorámica jurídica. Reus, Madrid, 2001. Pps. 40 y ss.
- PEREZ-CABRERO, I. “La 'influencer' Chiara Ferragni consigue, tras años de lucha, el registro de su marca europea.” Comentarios, Comentario Propiedad Industrial e Intelectual. GARRIGUES. Marzo, 2019. Último acceso el 26 de febrero de 2023. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/la-influencer-chiara-ferragni-consigue-tras-anos-de-lucha-el-registro-de-su-marca-europea
- Registro de la Propiedad Intelectual “Registro De Obras Cinematográficas y Audiovisuales”. Registro De La Propiedad Intelectual | Ministerio De Cultura y Deporte, Último acceso el 20 de febrero de 2023. <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-registrar/audiovisual.html>.
- Registro de la Propiedad Intelectual. “¿Cómo se solicita el registro de una obra?” Registro de obras. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Último acceso el 4 de marzo de 2023. <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-registrar.html>
- RUIZ MUÑOZ, M, et al. Derecho De La Propiedad Intelectual: Derecho De Autor y Propiedad Industrial. Tirant Lo Blanch, 2017. Capítulo I. Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: derecho de autor y derecho de la propiedad industrial. Pps. 1-7
- SCHUMPETER J.A. Capitalismo, Socialismo y Democracia, Orbis, Barcelona, 1983, Pp. 120.
- SERRANO FERNANDEZ, M. “Régimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamiento español y alemán” Revista para el análisis del Derecho – InDret. Universidad Pablo de Olavide. Octubre, 2012. Pps. 11 y ss.
- SOLLEIRO, J. (2003). “Gestión de la Propiedad Intelectual en centros de I+D”. Conferencia dictada en el IMP el día 23 de septiembre de 2003. Pps. 46-48
- SOLAR ABORA “Somos Ahora – Conócenos – Comprometidos con el futuro” Ahora Solar, 9 Feb. 2023, Último acceso el 9 de marzo de 2023. <https://abora-solar.com/empresa/sostenibilidad/#rsa>

STATISTA “Ranking de las empresas con el mayor valor de marca a nivel mundial en 2023 (en millones de dólares)” 2023. Último acceso el 4 de marzo de 2023. <https://es.statista.com/estadisticas/680417/marcas-lideres-del-mundo-por-valor-de-marca/>

SULLIVAN, P.H. “Rentabilizar El Capital Intelectual: Técnicas para optimizar el Valor de la innovación”. Paidós, 2001. Pp. 28

VILLACORTA, A. et al. “Guía sobre Propiedad Intelectual: Derechos de autor y derechos afines”. Clínica Jurídica de emprendimiento. Universidad Carlos III de Madrid

VEIGA COPO, A. (coord.) “Fundamentos de Derecho Mercantil” Tema 4: Propiedad Industrial. Civitas – Thomson Reuters. Madrid, 2019. Pps. 110 y ss.

Bibliografía jurisprudencial:

Sentencia del Tribunal Supremo 20/2020, de 16 de enero de 2020. Sala de lo Civil n.º 2742/2017.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de enero de 2019. SAP M, n.º 2366/2019 - ECLI:ES:APM:2019:2366

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 647/2012, 8 de Noviembre de 2012

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 20/2020, 16 de Enero de 2020

Sentencia del Tribunal General de 8 de febrero de 2019 — Serendipity y otros/EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI). Asunto T-647/17.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de la Unión Europea, de 22 de octubre de 2015. BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH contra Bodo Scholz.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002. Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt. Petición de decisión prejudicial. Bundespatentgericht - Alemania. Asunto C-273/00.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012. C-406/10. Fecha de la última consulta: 5 de febrero de 2023.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 8 de septiembre de 2022. Asunto C-716/20. RTL Television contra Grupo Pestana S.G.P.S. SA y SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro SA.

Referencias legislativas:

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

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). Firmado por España.

Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. DOUE-L-1991-80581

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE-A-2001-23093

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2015-8328

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE-A-2011-9617

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE-A-2011-4117

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. BOE-A-1991-628

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. «BOE» núm. 97, de 22/04/1996

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2017-3550

Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. BOE-A-2003-6247