

LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES SECRETAS Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Gorgonio Martínez Atienza

LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES SECRETAS Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Gorgonio Martínez Atienza

LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES SECRETAS Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Gorgonio Martínez Atienza
Licenciado en Derecho y Criminología
Graduado en Ciencias Jurídicas
Triductor en Derecho

Título: LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES SECRETAS Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES

© Gorgonio Martínez Atienza

© Ediciones Experiencia

ISBN ePub: 978-84-121905-5-7

Conversión a libro electrónico: Ulzama Digital

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

ABREVIATURAS

AAAAPP	Autos de las Audiencias Provinciales.
AAAP	Autos de la Audiencia Provincial.
AAP	Auto de la Audiencia provincial.
AAPP	Audiencias Provinciales.
AATC	Autos del Tribunal Constitucional.
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Mundial, de 15 de abril de 1994. Instrumento de Ratificación por España de 30 de diciembre de 1994 (BOE nº 20, de 24 de enero de 1995).
AEAT	Agencia Española de Administración Tributaria.
AP	Audiencia Provincial.
APC	Acuerdo sobre Patentes Comunitarias.
Art.	Artículo.
Arts	Artículos
ASMSIDF	Acuerdo para salvaguardia mutua del secreto de invenciones relativas a la defensa nacional. Instrumento de Adhesión de España a este Acuerdo de la OTAN hecho en París el 21 de septiembre de 1960 (BOE nº 217, de 10 de septiembre de 1987).
ATC	Auto del Tribunal Constitucional.
ATS	Auto del Tribunal Supremo.

ATS	Auto del Tribunal Superior de Justicia.
BEP	Boletín Europeo de Patentes.
BOE	Boletín Oficial del Estado.
BOP	Boletín Oficial de la Provincia.
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
CC	Código Civil publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1989 (BOE nº 206, de 25 de julio de 1889).
CCAA	Comunidades Autónomas.
CE	Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
CEE	Comunidad Económica Europea.
CESEDEN	Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial.
CP	Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE nº 281, de 24 de noviembre de 1995).
CPC	Convenio sobre la Patente Comunitaria.
CPE	Convenio sobre la Patente Europea. Decisión del Consejo de Administración de 28 de junio de 2001, aprobando el nuevo texto del Convenio sobre la Patente Europea. El Acta de revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991) hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000 y publicada en el BOE nº 22, de 25 de enero de 2003 (BOE nº 37, de 13 de febrero de 2017).

CPM de 1985	Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar (BOE nº 296, de 11 de diciembre de 1985).
CPM de 2015	Código Penal Militar aprobado por la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre (BOE nº 247, de 15 de octubre de 2015).
DDN	Directiva de Defensa Nacional.
EOMF	Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regulado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre (BOE nº 11, de 13 de enero de 1982).
EPLA	Acuerdo sobre Litigios en materia de Patentes Europeas.
FFAA	Fuerzas Armadas.
FGE	Fiscalía General del Estado.
LA	Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE nº 309, de 26 de diciembre de 2003).
LADP	Ley de Arbitraje de Derecho Privado de 23 de diciembre de 1953 (BOE nº 358, de 24 de diciembre de 1953).
LCCEMDDU	Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (BOE nº 312, de 29 de diciembre de 2007).
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE nº 10, de 11 de enero de 1991).
LCSPADS	Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (BOE nº 184, de 2 de agosto de 2011).
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 278, de 20 de noviembre de 2007).
LECr	Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real

Decreto de 14 de septiembre de 1882 (BOE nº 260, de 17 de septiembre de 1882).

- LEF Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (BOE nº 351, de 17 de diciembre de 1954).
- LFE Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE nº 304, de 20 de diciembre de 2003).
- LI Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23 de julio de 1992).
- LJCA Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE nº 167, de 14 de julio de 1998).
- LJS Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE nº 245, de 11 de octubre de 2011).
- LM Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 08 de diciembre de 2001).
- LO Ley Orgánica.
- LODN Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2005).
- LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE nº 157, de 2 de julio de 1985).
- LOTG Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1979).
- LP de 1986 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE nº 73, de 26 de marzo de 1986).
- LP de 2015 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE nº 177, de 25 de julio de 2015).

LPACAAPP	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
LPJDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE nº 162, de 8 de julio de 2003).
LPL	Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE nº 86, de 11 de abril de 1995).
LRJAP-PAC	Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992).
LRJSP	Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
LSE	Ley de Secretos Empresariales
nº	número.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OEP	Oficina Europea de Patentes.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PI	Propiedad Industrial.
RD	Real Decreto.
RDACPE	Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes

europas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973.

RECPE	Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, adoptado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002 y modificado por última vez por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 14 de diciembre de 2016 (BOE nº 37, de 13 de febrero de 2017).
REL 1986	de Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre (BOE nº 261, de 31 de octubre de 1986).
REL 2017	de Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, aprobado por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (BOE nº 78, de 1 de abril de 2017).
RLEF	Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957 (BOE nº 160, de 20 de junio de 1957).
RPI	Registro de la Propiedad Industrial.
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
SJM	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil.
SS	Sentencias.
SSAP	Sentencias de la Audiencia Provincial.
SSAAPP	Sentencias de las Audiencias Provinciales.
SSTC	Sentencias del Tribunal Constitucional.
SSTEDH	Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

SSTS	Sentencias del Tribunal Supremo.
SSTSJ	Sentencias del Tribunal Superior de Justicia.
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional.
STEDU	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TC	Tribunal Constitucional.
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TI	Tratados Internacionales.
TJCE	Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TRLEBEP	Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE nº 261, de 31 de octubre de 2015).
TRLPI	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE nº 97, de 22 de abril de 1996).
TS	Tribunal Supremo.
TSJ	Tribunal Superior de Justicia.
TUE	Tratado de la Unión Europea.
UE	Unión Europea.

Índice

ABREVIATURAS

NOTA PRELIMINAR.

PATENTES SECRETAS Y SECRETOS EMPRESARIALES

I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

A) ORIGEN Y REGULACIÓN.

B) NORMATIVA INTERNACIONAL Y EUROPEA BÁSICA.

1º.- Convenios Internacionales.

1) Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

2) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967.

3) Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT de 1970.

4) Tratado sobre el Derecho de **Patentes o PLT de 2000.**

5) Acuerdo de Ginebra y de Madrid de 2007.

2º.- Convenios Europeos.

1) Convenio Europeo de París de 1953.

2) Convenio Europeo de Munich de 1973.

3) Acuerdo de Luxemburgo de 1975.

4) Acuerdo de Munich y Madrid de 2008.

C) NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNA BÁSICA.

1º.- Normativa Comunitaria.

2º.- Normativa interna básica.

1) Régimen Disciplinario de las Autoridades y los Funcionarios.

2) Ley de Patentes de 1986.

3) Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes de 1986.

4) Ley de Patentes de 2015.

5) Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes de 2015.

3º.- Otras disposiciones normativas.

D) CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PATENTE.

1°.- En general.

2°.- En el ámbito de la defensa nacional.

E) REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

1°.- Novedad.

2°.- Actividad inventiva.

1) Estado de la técnica.

2) Experto en la materia.

3°.-Aplicación industrial.

F) TITULARES DE LA PATENTE, TRANSFERENCIA Y EXPROPIACIÓN.

1°.- Titulares de la patente.

1) Titularidad y cotitularidad.

2) Derechos de la patente y sus limitaciones.

3) Inventiones laborales.

2°.- Transferencia.

3°.- Expropiación.

II. SECRETO EMPRESARIAL.

A) SECRETO E INFORMACIÓN EMPRESARIAL

B) CONCEPTO Y MODALIDADES.

1°.- Concepto.

2°.- Secretos industrial y comercial.

C) COMPETENCIA DESLEAL Y DIVULGACIÓN DE SECRETOS.

D) CONTRATO O LICENCIA KNOW HOW

E) PROTECCIÓN JURÍDICO-CIVIL

F) PROTECCIÓN JURIDICO-PENAL

1°.- Delito de divulgación intencionada de invención objeto de solicitud de patente secreta por interés de la defensa nacional.

2°.- Delito de espionaje empresarial.

3°.- Delito de deslealtad profesional.

4°.- Delito de revelación de secretos o informaciones.

5°.- Delito de procurar, revelar, falsear o inutilizar información militar reservada o secreta.

III. PROTECCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

A) INVENCIONES.

B) TRIBUNALES ESPAÑOLES Y REIVINDICACIONES.

1º.- Jurisdicción y competencia.

2º.- Reivindicaciones.

C) VULNERACIÓN EN ESPAÑA.

D) VIOLACION LITERAL Y POR EQUIVALENCIA.

1º.- Violación literal o por identidad.

2º.- Violación por equivalencia.

IV. PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

A) PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA.

B) PROTECCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

1º.- Aspectos generales.

2º.- Procedimiento, competencia y legitimación.

1) Procedimiento.

2) Competencia.

3) Legitimación.

3º.- Responsabilidad patrimonial del Estado y demás entes públicos.

V. PROTECCIÓN JUDICIAL CIVIL DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

A) NORMAS APLICABLES.

B) MEDIDAS CAUTELARES.

C) ACCIONES CIVILES.

1º.- Acciones previstas en la Ley de Patentes.

2º.- Acciones civiles contra la solicitud y obtención de otra patente contradictoria.

3º.- Acciones civiles contra la violación de patente.

4º.- Diligencias de comprobación de hechos.

5º.- Procedimiento, competencia y legitimación.

1) Procedimiento.

2) Competencia.

3) Legitimación.

6º.- Prescripción.

D) ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

E) PROTECCIÓN CIVIL CON CLÁUSULA DE SOMETIMIENTO A ARBITRAJE.

VI. PROTECCIÓN JUDICIAL PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A) REGULACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

B) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.

C) DISPOSICIONES COMUNES.

1º.- No necesidad de denuncia.

2º.- Publicación de la sentencia y responsabilidad de las personas jurídicas.

1) Publicación de la sentencia.

2) Responsabilidad de las personas jurídicas.

D) TIPOS DELICTIVOS.

1º.- Delitos contra la propiedad industrial no referidos a la patente de interés para la defensa nacional.

2º.- Vulneración intencionada de invención objeto de patente de interés para la defensa nacional.

E) PROTECCIÓN PENAL DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

VII. PATENTE DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL.

A) ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA.

B) SECTOR INDUSTRIAL DE DEFENSA EN ESPAÑA.

C) RÉGIMEN JURÍDICO.

1º.- Antecedentes normativos.

2º.- Características de estas creaciones industriales.

3º.- Especialidades.

4º.- Patentes secretas en la LP de 1986.

5º.- Patentes de interés para la defensa nacional en la LP de 2015.

D) REGLA GENERAL DE PUBLICIDAD Y SUS EXCEPCIONES.

VIII. PATENTE DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL COMO OBJETO MATERIAL DEL DELITO DEL ART. 277 CP Y NO COMO BIEN JURIDICO PROTEGIDO PENALMENTE.

JURISPRUDENCIA A CONSULTAR.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TRIBUNAL SUPREMO.

SALA DE LO CIVIL.

SALA DE LO PENAL.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

SALA DE LO MILITAR.

ENLACES DE INTERNET.

BIBLIOGRAFÍA.

NOTA PRELIMINAR.

En relación con la patente de invención y la patente de interés para la defensa nacional en el Derecho Español, se aborda el régimen jurídico de la Patente de Invención, aludiendo a su origen y regulación, así como a su normativa internacional, europea, comunitaria e interna básica, porque no olvidemos que la patente de interés para la defensa nacional es una patente de invención que deberá observar el régimen jurídico establecido para la misma.

Se propone como concepto de patente en general, que constituye el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional cuando observa determinadas especialidades, “el título por el que se reconoce oficialmente la invención de un producto o de un procedimiento industrial y el conjunto de derechos exclusivos con fines industriales reconocidos a su titular por un periodo de tiempo limitado para la divulgación y explotación en el territorio nacional, europeo o internacional de una invención que sea novedosa, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial”.

Se aborda la información empresarial y el concepto de los secretos empresariales, estableciendo su distinción en comerciales e industriales y su relación con la patente de invención, además de su protección jurídico-civil, jurídico-penal y a través del contrato o licencia de know how, sobre el que interesamos la necesidad de una disposición normativa que lo regule en pro de la seguridad jurídica especialmente.

Se pone de manifiesto que las patentes secretas o de interés para la defensa nacional, reguladas en los arts. 119 a 122 LP de 1986 y 111 a 115 LP de 2015, son una excepción al régimen general de patentes, que no se limitan solo al campo armamentístico, sino que también se comprenden otros campos relacionados con las industrias objeto de defensa nacional; y que no están sujetas al pago de tasas de mantenimiento. Las creaciones industriales de interés para la defensa nacional como elemento material que delimitaría el ámbito de aplicación objetivo de las patentes secretas o de interés para la

defensa nacional, no constituyen en sí mismas una nueva categoría de creaciones industriales, sino tan sólo una especie dentro de las mismas cuya peculiaridad tiene alguna trascendencia jurídica; debiendo cumplir todos los requisitos y exigencias establecidas en general para las patentes, especialmente en lo referido a los requisitos de patentabilidad.

Se hace un estudio doctrinal y jurisprudencial de los requisitos de patentabilidad, concretados a la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; se alude a los supuestos de no patentabilidad y al derecho a la obtención de la patente, y a sus titulares que pueden ser personas físicas -particulares y autoridades y funcionarios públicos- y personas jurídicas, así como a la transferencia y expropiación de la patente; se pone de manifiesto la importancia del secreto empresarial, que comprende el secreto industrial y el secreto comercial, considerándose desleal la divulgación de estos secretos sin autorización de su titular; se concreta la protección de la patente de invención, aludiendo a las invenciones, a la competencia de los Tribunales Españoles y a las reivindicaciones, además de a la vulneración literal y por equivalencia en el territorio español de la patente de invención; se determina la protección administrativa y contencioso-administrativa de la patente de invención; se establecen como aspectos de la protección judicial civil de la patente de invención que deben tenerse en consideración las normas aplicables, las medidas cautelares, las acciones civiles, las diligencias de comprobación, el procedimiento, la competencia, la legitimación y la prescripción, destacando la acción de indemnización de daños y perjuicios y la protección civil con cláusula de sometimiento a arbitraje; y se configura la protección judicial penal de la propiedad industrial con referencia a la patente de invención, además de recoger el régimen jurídico de la patente de interés para la defensa nacional.

Consideramos que la patente de interés para la defensa nacional constituye el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, tipificado en el art. 277 CP, entendiéndose que la declaración firme de su nulidad determina que el delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta por interés de la defensa nacional queda sin objeto material.

PATENTES SECRETAS Y SECRETOS EMPRESARIALES

I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

Es preciso tener en consideración que la patente secreta o de interés para la defensa nacional, considerada como el objeto material del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, tipificado en el art. 277 CP, es esencialmente una patente de invención caracterizada por las especialidades que se determinan normativamente.

El Ministerio de Defensa que puede conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas a los efectos de valorar si una invención resulta de interés para la defensa nacional, a petición del titular de la patente de invención, puede autorizar la explotación de la patente de interés para la defensa nacional, aunque estableciendo el régimen jurídico a que quede sometida la misma; pudiendo reclamar el titular de la patente de invención al Estado una compensación económica por el tiempo que la patente se ha mantenido secreta y no se ha podido explotar, que se fijará judicialmente en caso de desacuerdo. El Ministerio de Defensa puede en cualquier momento levantar el secreto permitiendo la explotación y comercialización de la patente de invención, cuando deje de tener interés defensivo, ofensivo o no implique seguridad nacional.

Los aspectos referidos anteriormente conectan con la necesidad de abordar la protección jurídico-civil, protección jurídico-administrativa y protección jurídico-contencioso-administrativa de la patente de interés para la defensa nacional, que es esencialmente una patente de invención, aunque con especialidades.

A) ORIGEN Y REGULACIÓN.

Consideramos que una de las facetas de la propiedad intelectual es la propiedad industrial, en términos de Rodríguez García, C. J. a la propiedad industrial se la podría considerar como una ``especie'' de propiedad intelectual¹, aunque con régimen jurídico específico; los derechos de propiedad industrial definen derechos a utilizar recursos, quien los puede utilizar, como se pueden utilizar y para que se pueden utilizar; y en una economía capitalista como la nuestra la patente es la fórmula más efectiva de regular la propiedad del invento.

La PI, tal y como hoy la conocemos, tiene su origen en la revolución liberal española, que se desarrolla fundamentalmente entre los años 1808 y 1837. España accede a un sistema político liberal y a un sistema económico capitalista por la vía revolucionaria, y, averiguar la evolución de la propiedad sobre la invención nos lleva a la búsqueda y análisis de la actividad legislativa desarrollada en torno a la misma².

Desde fechas tempranas se desarrolla en España una actividad legal encaminada al reconocimiento de los derechos del inventor, pues las Reales Cédulas de Privilegio de Invención salvaguardaban de hecho la propiedad del invento de modo muy parecido al de la patente moderna, aunque con la diferencia sustancial de que los privilegios no respondían a ningún patrón legal general al tratarse de una concesión real y no de un derecho individual, proliferando aquellas a partir de 1770; pero la primera regulación moderna de las patentes que aparece en España es en el Decreto de 16 de septiembre de 1811, que declara sagrada la propiedad de todo invento o mejora e introduce el germen de lo que serán las futuras patentes secretas al establecer en el art. 16 la posibilidad de mantener en secreto el descubrimiento por razones políticas o comerciales

Posteriormente el Decreto de 2 de octubre de 1820, declara en su art. 1 que todo el que invente, perfeccione o introduzca un ramo de industria tiene derecho a su propiedad; y a partir del RD de 27 de marzo de 1826, el inventor va a encontrar una protección continua hasta nuestros días, sucediéndose las diversas leyes hasta la actual en un intento de adaptarse a las exigencias de la realidad cambiante, pero sin alterar los viejos principios

de exclusividad temporal, ni las características básicas como es la concesión sin garantía por el Gobierno.

La LP de 30 de julio de 1878 trata de responder a los problemas planteados a lo largo de cuarenta años de vigencia del RD de 27 de marzo de 1826, quedando sustituido definitivamente el término de ``privilegio`` por el de ``patente`` (título de propiedad privada exclusivo y temporal).

La LP de 16 de mayo de 1902 responde a la adecuación de la legislación a las nuevas disposiciones internacionales, y, conoce dos Reglamentos para su Ejecución; el Reglamento de 12 de junio de 1903 que regula el Registro de la Propiedad Industrial y establece su organización y funciones, habiendo permanecido con esta denominación hasta 1992, porque después de esta fecha pasa a denominarse OEPM como se pondrá de manifiesto más adelante, pasando a ser el BOPI el órgano de su expresión; y el Reglamento de 15 de enero de 1924 que aparece bajo el Directorio Militar, introduce algunas modificaciones en la LP de 1902.

El Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por RD Ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por la Real Orden de 30 de abril de 1930, y, ratificado con fuerza de Ley el 16 de septiembre de 1931, es un logro de la Dictadura Primorriverista que ha permanecido vigente en la práctica hasta la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que instauró un nuevo Derecho de Patentes en España con el objetivo primordial de adaptar la legislación nacional a la normativa internacional (supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, cuya negociación incluyó la adhesión al Convenio sobre concesión de Patente Europea)³.

La aplicación de la LP a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986 y el cambio de varios factores en el ámbito internacional como el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales⁴, además del desarrollo posterior del Derecho de Patentes en la UE, son factores, entre otros, que determinan la publicación de la nueva LP de 2015, que adecua el marco legal a las necesidades actuales y facilita la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles⁵,

desarrollada por el RD 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. Es de destacar también que uno de los motivos de la LP de 2015, en línea con los objetivos propuestos por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la LP de 1986⁶ (se armoniza la normativa de patentes con la Ley de Economía Sostenible, y, con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación).

Señala Bercovitz Rodríguez-Cano, A., que la sustitución de la LP de 1986 por la LP de 2015 pone por sí sola de manifiesto que la regulación legal de las patentes no se mantiene inalterada a lo largo del tiempo, sino que exige cambios que se manifiestan como necesarios para que el legislador modifique la normativa que ha de adaptar el régimen jurídico a la evolución de las circunstancias⁷.

La legislación en materia de **patentes** influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica⁸; la definición más reciente de innovación tecnológica es la del Manual de Oslo, aprobado en 1992 por la OCDE⁹.

Apunta a este respecto Bercovitz Rodríguez-Cano, A. que el derecho de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia y el otorgamiento de las patentes sirve para regular la competencia en el campo tecnológico¹⁰; y en este aspecto es preciso poner de manifiesto que el derecho sustantivo de **patentes en su núcleo esencial** es muy similar en todos los países del mundo¹¹.

Las creaciones empresariales pueden ser protegidas por diversas modalidades de propiedad industrial; las creaciones técnicas que se consideran sinónimos de invenciones se protegen por la normativa internacional, europea e interna de patentes (patentes de invención y modelos de utilidad), y, las creaciones que únicamente consisten en la

realización de una forma estéticamente nueva se protegen por los modelos de utilidad¹²; quedando reguladas las Marcas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y, regulándose la Protección Jurídica del Diseño Industrial por la Ley 20/2003, de 7 de julio.

La normativa reguladora de las patentes de invención es de aplicación a las patentes secretas o de interés para la defensa nacional, por constituir las mismas también patentes de invención, aunque con especialidades como hemos puesto de manifiesto y recordaremos más adelante.

B) NORMATIVA INTERNACIONAL Y EUROPEA BÁSICA¹³.

Los Tratados y Convenios Internacionales como normativa internacional son Derecho Público Internacional, sin perjuicio de que contengan normas de Derecho Internacional Privado, como las relativas a la propiedad intelectual e industrial. Sus disposiciones se rigen por las normas relativas a los Tratados Internacionales que se concretan en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969; la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que deroga el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales; los arts. 10.2, 56, 63.2, 64, 93, 94, 95, 96 y 97 CE; y el art. 1.5 CC¹⁴.

En relación con la aplicación de los Tratados, declara la STS, Sala 3ª, de 10 de marzo de 1998, que: “Con arreglo a nuestro Derecho Interno, son tres las condiciones para la aplicación directa de los Tratados: La entrada en vigor internacional, su publicación oficial¹⁵ y la naturaleza self-executing de sus disposiciones¹⁶.

El Derecho Español reconoce la recepción automática de los Tratados una vez publicados en el BOE, permitiendo su aplicación directa al amparo de lo dispuesto en los arts. 96.1 CE y 1.5 CC¹⁷. De conformidad con lo declarado en la STJCE de 14 de diciembre de 2000, “según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e

incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno (véanse, a este respecto, las Sentencias de 30 de septiembre de 1987, caso Demirel, y, de 16 de junio de 1998, caso Racke)”.

Debe señalarse que hay varias resoluciones judiciales que aplican directamente determinados preceptos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad relacionados con el Comercio (establece una serie de principios básicos sobre las Propiedades Industrial e Intelectual tendentes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial)¹⁸.

1º.- Convenios Internacionales¹⁹.

Con base en el art. 96 CE, la protección de las patentes se establece en el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, el Tratado que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT de 1970, el Tratado sobre el Derecho de **Patentes o PLT de 2000** y el Acuerdo entre la OEPM y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 2007.

La LP de 2015 establece el régimen jurídico de la aplicación de los Convenios Internacionales, en los arts. 151 a 174²⁰.

1) Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

Este Tratado firmado en París el pasado día 20 de marzo de 1883 (vigente desde el día 7 de julio de 1884), establece que las patentes concedidas en distintos Estados Contratantes para un mismo invento son independientes unas de otras; la concesión de una patente en un Estado Contratante no obliga a los demás Estados Contratantes a otorgar una patente; y el inventor tiene derecho de ser reconocido como tal en la patente²¹.

Declara la STS, Sala 1ª, de 29 de febrero de 2000, que: “En orden a la protección en España, hay que estar al Convenio de la Unión de París (Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967), el cual en su art. 8, establece aquella cobertura al conectarlo con su art. 2, de modo que los nacionales de cada

uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de esta, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden a sus nacionales; y, por consiguiente, tendrán el mismo amparo que éstos y la misma acción legal contra cualquier ataque que afecte a sus derechos siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades impuestas a los nacionales...”

2) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967.

Este Tratado firmado en Estocolmo el pasado día 14 de junio de 1967 (vigente desde el día 26 de abril de 1970), establece que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lleva a cabo actividades de registro, que suponen la prestación de servicios relacionados con las solicitudes internacionales de patentes de invención.

3) Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT de 1970.

Este Tratado de 19 de junio de 1970 elaborado en Washington (vigente desde el día 16 de noviembre de 1989), crea un sistema internacional de solicitud de patentes que no existía hasta entonces (enmendado el 28 de septiembre de 1979, y, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001)²², y, no establece un sistema opuesto al que contempla el Convenio de París de 1883; se pueden utilizar de forma conjunta y los solicitantes se pueden beneficiar de los dos sistemas, aunque el solicitante debe tener la nacionalidad o la residencia de un país contratante del Convenio de París y del Convenio de Washington o PCT (permite tramitar por medio de una sola solicitud patentes en los distintos Estados miembros del Tratado, aunque las distintas patentes se concedan por el organismo nacional competente, no tratándose de un único registro, sino de una sola solicitud)²³.

Los Estados Parte crean una Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes para la cooperación en la presentación, la búsqueda y examen de solicitudes de las invenciones, y para la prestación de servicios especiales; la Patente Internacional PCT tiene por finalidad simplificar el procedimiento de concesión de patentes cuando éstas se quieren proteger en varios Estados Parte. El sistema PCT se basa en la existencia de dos fases en la tramitación: Una internacional (solicitud internacional ante una oficina receptora, transmisión de la solicitud PCT original a la Oficina

Internacional con sede en Ginebra e Informe de Búsqueda), y, una nacional (comienza una vez producida la publicación internacional y, en su caso, la corrección de las reivindicaciones).

En relación con las solicitudes internacionales que designen o elijan a España, con base en la LP de 2015 es preciso tener en consideración los aspectos siguientes: La actuación de la OEPM como Oficina Designada o Elegida, la fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional, la tramitación de la solicitud internacional, la publicación de la solicitud internacional, la revisión por la OEPM, los efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional, los efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional y la Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional²⁴.

En relación con la Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), hemos de tener en consideración los arts. 99 a 101 del RD 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, reguladores de los aspectos referidos a la OEPM como Oficina receptora, al procedimiento para la protección provisional de la solicitud internacional publicada y a la tramitación de la solicitud internacional en fase nacional, respectivamente.

4) Tratado sobre el Derecho de **Patentes o PLT de 2000**.

Este Tratado que fue aprobado el día 1 de junio de 2000 en la Conferencia Diplomática celebrada por la OMPI en Ginebra del 11 de mayo al 2 de junio (**vigente desde el día 28 de abril de 2005**), tiene por fin armonizar las formalidades nacionales en materia de patentes en todo el mundo. El PLT pretende racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales, el mantenimiento de las patentes, así como ciertos requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente.

Los principios o bases esenciales sobre los que se asienta el régimen establecido en el PLT pueden concretarse en los siguientes: La prevalencia de aplicación por las Partes Contratantes de las disposiciones de sus legislaciones que sean más favorables que las del Tratado para los

solicitantes o los titulares de **patentes**; la plena libertad de las Partes Contratantes para establecer sus derechos sustantivos de **patentes**; la amplia libertad de esas Partes para no someterse a las disposiciones del PLT cuando estén comprometidos sus intereses en materia de seguridad; el acogimiento excepcional a reservas en la aplicación del Tratado; la obligación de las Partes Contratantes de sujetarse a las normas del PLT referidas a las **patentes**; y la estrecha vinculación del PLT con el PCT²⁵.

5) Acuerdo de Ginebra y de Madrid de 2007.

El Acuerdo entre la OEPM y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en relación con la actuación de la OEPM como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 14 de diciembre de 2007, establece que a los fines del mismo, se entenderá por ``Tratado`` el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de Washington o PCT.

2º.- Convenios Europeos.

1) Convenio Europeo de París de 1953.

Este Convenio de París sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes de 11 de diciembre de 1953 (vigente desde el día 1 de julio de 1967), tiene en cuenta el interés general por simplificar y unificar, en la medida de lo posible, las formalidades prescritas por las diversas legislaciones nacionales para las solicitudes de patentes; y el art. 15 del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925 y en Londres el 2 de junio de 1934. Por ello establece que la presentación de la solicitud de patente se puede hacer en cualquiera de los Estados Contratantes.

2) Convenio Europeo de Munich de 1973.

El Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 (modificado por el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000), al que se adhirió España el 10 de julio de 1986 con entrada en vigor el

1 de octubre de 1986, siendo regulada su aplicación por el RD 2424/1986, de 10 de octubre, antes del RD 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, desea reforzar la cooperación entre los Estados Europeos en el campo de la protección de las invenciones y que tal protección pueda ser obtenida por un procedimiento único de concesión de patentes, se establece un derecho común a los Estados Contratantes en materia de concesión de patentes de invención²⁶. El RECPE de 5 de octubre de 1973, adoptado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002 y modificado por última vez por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 14 de diciembre de 2016 (BOE nº 37, de 13 de febrero de 2017), establece las disposiciones de aplicación.

Las patentes concedidas en virtud del presente Convenio se denominarán patentes europeas (va a permitir a través de un registro único la obtención de patentes nacionales para distintos Estados Europeos, entre ellos, todos los Estados miembros de la UE)²⁷; y en cada uno de los Estados Contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa²⁸.

Es posible la transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional²⁹, y, también es posible la transformación de la patente europea en solicitud de modelo de utilidad³⁰.

Queda prohibida la doble protección³¹, y, hay que abonar anualidades para toda patente europea que tenga efectos en España³².

En relación con ``el plazo para presentar la traducción revisada´´, declara la STS, Sala 3ª, de 21 de noviembre de 2011, que “tomando en consideración la falta de previsión de un plazo específico en el CPE... para presentar una traducción revisada, conduce a la conclusión de que la facultad admitida por el referido art. 70.4 b) CPE... queda abierta, sin límite de plazo, a disposición del titular de la patente desde el momento en que se presenta la traducción de la misma según lo previsto en el art. 65.1 del CPE...”³³.