**Tema 5 LA SEGURIDAD EN EL TRÁFICO MERCANTIL: DISPOSICIONES QUE LO PROTEGEN. ADQUISICIONES A NON DOMINO. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EXAMEN ESPECIAL DEL NOMBRE COMERCIAL, MARCAS Y PATENTES.**

**LA SEGURIDAD EN EL TRÁFICO MERCANTIL: DISPOSICIONES QUE LO PROTEGEN**

Una de las características fundamentales del Derecho Mercantil, que justifican su existencia como disciplina autónoma del Derecho Civil, es la mayor importancia que otorga a la seguridad en el tráfico (protección del adquirente), en detrimento de la seguridad jurídica del transmitente, como medio para adoptarlo a las necesidades del comercio.

Destacamos:

. Art. 83 CCo, que determina el inmediato cumplimiento y exigibilidad de los contratos al contado celebrados en feria

. Art. 86: irreivindicabilidad de la moneda en que se verifique el pago de las mercancías compradas al contado en tiendas o establecimientos públicos

. Art. 87: presume iuris tantum que las compras en establecimiento se hacen al contado.

. Art 195 y ss (valor y efectos de los resguardos emitidos por las compañías de almacenes generales de depósito).

. Ex art. 324 los valores cotizables al portador pignorados en garantía de un préstamo no están sujetos a reivindicación mientras no sea reembolsado el prestador

. Art. 545: irreivindicabilidad del título al portador adquirido por tercero de buena fe y sin culpa grave, sin perjuicio de los derechos del legítimo propietario contra quienes sean responsables de los actos que le hayan privado del dominio.

. OTROS (REMISION):

· (Poderes mercantiles) Especial subsistencia / Ineficacia frente a terceros de limitaciones en el supuesto art. 234 LSC.

· Protección de la Propiedad Industrial y normas de contabilidad

· Publicidad del RM

· Protección de los consumidores y usuarios (particularmente, LContratos de Credito al Consumo 24 junio 2011)

· La normativa reguladora de las operaciones bancarias y los intermediarios financieros y aseguradores

**ADQUISICIONES A NON DOMINO**

**Son** aquellas adquisiciones procedentes de quien no es titular por persona que, por reunir ciertas condiciones exigidas por la Ley, es mantenido legalmente en su adquisición.

En el Derecho Romano NO se admitían: “*Nemo plus iuris in allium transferre potest quam ipse habet” / “Nemo dat quod non habet” / “Ubi rem meam invenio, ibi vindico*.

Para favorecer el tráfico jurídico el Derecho germánico priva al propietario de la facultad de reivindicar en los casos de desposesión voluntaria: “la mano busca la mano” (Hand wahre Hand), “busca la confianza allí donde la has puesto”. El derecho consuetudinario francés recepciona esta concepción, acuñando la máxima “en fait de muebles, la possession vaut titre”.

Nuestro Derecho recoge ambas influencias, con distinta intensidad, en el ámbito Civil y Mercantil (e Hipotecario, REMISION).

Dº CIVIL

Art. 464 Cc: *La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale a título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea*.

Al exigir buena fe denota influencia romanista, pero al consagrar la irreivindicabilidad denota influencia germanista. REMISION

Dº MERCANTIL

Art. 85 CCo: **La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente**.

Su ámbito de **protección:**

**Desde el punto de vista subjetivo es más amplio**: no exige buena fe en el adquirente (aunque algunos piensan que el adquirente de mala fe no ha de ser protegido); ni distingue según el dueño de los bienes hubiera perdido su posesión voluntaria o involuntariamente.

En cambio es **objetivamente más limitado** que el del art. 464 Cc: no afecta a todo tipo de muebles (solo a mercaderías…).

Se limita a otorgar una **pura defensa procesal**, sin aludir a ninguna cuestión de titularidad.

Arts 19.2 y 46 LCyCh: Cuando una persona sea desposeída de una letra de cambio, el nuevo tenedor que justifique su derecho por una serie no ininterrumpida de endosos, no estará obligado a devolver la letra si la adquirió de buena fe.

Art. 61 Ley Ordenación Comercio Minorista (referido a la adquisición de bienes muebles mediante venta en pública subasta), determinando la irreivindicabilidad como dispone el art. 85 Cco.

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Derecho absoluto de señorío que se reconoce al inventor sobre cualquier invento técnico apto para su explotación industrial; y al empresario sobre los signos que identifican su empresa o sus productos.

CARACTERES

. Derecho absoluto (erga omnes). "Propiedad" de naturaleza inmaterial o incorporal.

. A diferencia de la propiedad intelectual (derecho de autor nace con la creación), el derecho de propiedad industrial nace con la inscripción. Con excepciones y matizaciones:

Limitada protección de la explotación del objeto de la patente (o preparativos serios y efectivos para dicha explotación), realizados de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, por un tercero *para atender a las necesidades razonables de su empresa* (art. 54 LP)

La solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional (derecho a exigir sólo una *indemnización*, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, art 59 LP).

Protección de las marcas notorias y renombradas, aunque no estén inscritas en España.

. Derecho de carácter temporal. Las marcas necesitan ir renovándose. Las patentes se extinguen por el transcurso del tiempo.

. Derechos de carácter territorial. Sin perjuicio de los convenios internacionales.

GRUPO NORMATIVO:

- La Ley de 2 de mayo de 1975 sobre creación del Organismo autónomo **Oficina Española de Patentes y Marcas** (antes “Registro de la Propiedad Industrial”)

Aparte la posibilidad de hipotecar derechos de propiedad industrial (LHMPSD).

Entre sus funciones destacar su actuación mediadora y arbitral en el ámbito de la Propiedad Industrial.

- Ley de Patentes, 24 julio 2015, que entrará en vigor el día 1 de abril de 2017 (deroga la anterior, de 20 de Marzo de 1986) y el aún vigente Reglamento de desarrollo de la anterior LP de 1986 aprobado por RD de 10 octubre de 1986.

- Ley de Marcas, 7 diciembre 2001

- Ley 7 de julio de 2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (sustituye a los dibujos y diseños industriales contenidos en el antiguo Estatuto de Propiedad Industrial de 1929).

- Tratados Internacionales suscritos por España, destacando la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1983. Y

en el ámbito comunitario:

- En materia de patentes, dos tratados: el Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 1973 y el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente Comunitaria.

Estos convenios no han logrado cristalizar una auténtica **patente europea**/comunitaria *con efecto unitario* (lo que entre otros requeriría de un Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y el abandono definitivo del “haz de patentes”). Para desbloquear dificultades, ante las reticencias –por razones lingüísticas- de España (e inicialmente también de Italia), se ha recurrido a la figura del Procedimiento de Cooperación Reforzada (Reglamento UE de 17 de diciembre de 2012) en el que (solo) España no participa.

- A diferencia de en materia de patentes, a nivel europeo sí existe:

Una auténtica **marca comunitaria** (regulada en el REGLAMENTO (CE) del Consejo de 26 de febrero de 2009). No implica la desaparición de los sistemas nacionales de marcas sino la coexistencia de ambas categorías

Y también en materia de **dibujos y modelos** (Reglamento de 12 de diciembre de 2001, sobre Dibujos y MODELOS comunitarios)

Tanto la ley de patentes como la de marcas y la de diseño industrial resultaron modificadas por Ley de 2006. La LP 2015 profundiza en su PROTECCIÓN, concediendo por ejemplo indemnizaciones coercitivas (para garantizar el cese de la actividad infractora) y por desprestigio.

MODALIDADES:

**Invenciones industriales**

La LP las protege mediante dos títulos:

- **Patentes de invención**.

- **Modelos de utilidad**. 137. Son invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

En lo que no lo impidan sus diferencias esenciales, les son de aplicación las disposiciones sobre las patentes de invención.

Entre sus diferencias destaca el menor plazo de protección exclusiva del modelo de utilidad (10 años; la patente en cambio dura 20 años) y que no es posible incorporar “adiciones” -con la misma duración que le reste a la patente- al modelo de utilidad *(tampoco a la patente en la nueva LP 2015)*.

E**l diseño industrial**

Es la apariencia conferida a una mercancía para facilitar su comercialización.

Es de carácter voluntario (no viene impuesto por las condiciones técnicas ni por las características del objeto sino por el deseo de resultar más atractivo al mercado).

Su inscripción en el Registro de diseños, cuya llevanza corresponde a la Oficina española de Patentes y Marcas, se hace depender de su novedad y singularidad.

**Signos distintivos del empresario**

Que a continuación analizamos.

**Otras modalidades de propiedad industrial**

Por su propia idiosincrasia tienen una regulación autónoma: obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, etc.

**LOS SIGNOS DISTINTIVOS**

Su función es doble: permite al empresario afirmarse en el mercado y representa un punto de referencia para los consumidores en la elección de los productos.

Nombre Comercial (identifica al empresario), que ahora vemos

Rótulo: Identifica la sede física o establecimiento donde se realiza la actividad del empresario. La actual LM no permite su registro (las únicas disposiciones que dedica al mismo son de carácter transitorio).

Marca (identifica sus productos o servicios), que también ahora vemos.

**EXAMEN ESPECIAL DEL NOMBRE COMERCIAL**

El Art. 87 LM entiende por tal el signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa **en el tráfico mercantil** y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

A diferencia del sistema del EPI (Estatuto Propiedad Industrial 1929), en el que el nombre comercial había de coincidir con el nombre civil del comerciante individual o la razón social de la sociedad solicitante, el art 87.2 LM admite que pueda usarse como nombre tanto aquellos como denominaciones de fantasía, anagramas y logotipos, denominaciones alusivas al objeto de la sociedad, imágenes, dibujos y figuras o cualquier combinación de los signos anteriores.

Nombre comercial y denominación social (REMISION) son cosas diferentes. Y ello sin perjuicio de la prohibición de otorgamiento de denominaciones sociales a personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial (DAdic 14ª LM).

El derecho de propiedad sobre el nombre comercial, como sobre una marca, **se adquiere** por su registro válidamente efectuado (art. 2). Dicho registro confiere el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico (art 90).

En cuanto a su **régimen** jurídico, supletoriamente se aplicará al nombre comercial las normas relativas a las marcas, en tanto no sean incompatibles con su propia naturaleza.

En virtud de esta remisión, y ante el silencio legal, entiende Sánchez Calero que a diferencia de en la Ley anterior hoy se permite transmitir el nombre comercial con independencia de la empresa.

**MARCAS**

Según el artículo 4 LM, se *entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica* (palabras, imágenes, letras, formas, sonoros, combinaciones de dichos signos, etc) *que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*

CLASES:

- Marcas individuales y colectivas (a favor de asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes etc).

Relacionadas con las marcas colectivas resultan las *marcas de garantía* (signo que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen determinadas exigencias -de calidad, componentes, origen geográfico, etc)

- Marcas nacionales, internacionales y comunitarias. Partiendo del principio de territorialidad (cada país es soberano para determinar los signos que pueden ser marcas, sus requisitos y efectos), la internacionalización del tráfico ha hecho necesario armonizar dichas regulaciones.

- Marca de servicio o de productos.

- Marcas denominativas, gráficas y mixtas (en función del signo elegido).

- Marcas notorias (generalmente conocida por el público al que se destinan los productos o servicios) y renombradas (conocidas por el público en general).

. Si estas marcas están registradas: se protegen por encima del principio de especialidad (aunque se solicite dicha marca para productos o servicios no similares a los protegidos por la marca).

. Si no están registradas: se aplica el principio de especialidad.

CONSTITUCION

Prohibiciones (no todos los signos pueden registrarse como marcas):

Absolutas (art. 5). Se aprecian de oficio por la OEPM. Pueden clasificarse en:

Signos NO idóneos para ser utilizados como marca (contrarios al art. 4)

Signos que carezcan de virtualidad distintiva

Signos contrarios al correcto funcionamiento del mercado (pueden inducir a error al consumidor), a la ley, al orden público y las buenas costumbres.

Relativas (art 6 y ss) La marca colisiona con otros derechos incompatibles. Ejemplos:

Signos idénticos a marcas o nombres comerciales anteriores o tan semejantes que induzcan a confusión.

Sin la debida autorización no pueden registrarse como marca la denominación social de una persona jurídica.

PROCEDIMIENTO para el registro de la marca (art. 11 y ss):

Presentación de solicitud acompañada de la documentación idónea en el órgano competente de la CA del domicilio del interesado

Pagada la correspondiente tasa, si la marca no incurre en prohibición, se registra

Se publica en el BOPI y se expide el título correspondiente.

CONTENIDO

El **derecho** de propiedad sobre la misma (derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, vertiente positiva; y facultad de exclusión de terceros -ius prohibendi-, vertiente negativa) se adquiere por el registro válidamente efectuado de acuerdo con esta ley (art 2).

*El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años (art 31).*

Existe la **obligación de uso** de la marca: su falta de uso durante 5 años da lugar a su caducidad (arts 39 y 55 LM).

Se permite la **transmisión** de la misma (también la celebración de contratos concernientes a su uso -Licencias-), que se presume en el supuesto de transmisión de la empresa. Puede también darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

En los arts 51 a 61 se regula la extinción del derecho sobre la marca, distinguiendo entre nulidad y caducidad.

. La nulidad pude ser absoluta (principalmente por contravenir las prohibiciones absolutas) o relativa (por contravenir las prohibiciones relativas). En todo caso la nulidad debe ser declarada por sentencia firme y se le reconoce efectos retroactivos, aunque con ciertas limitaciones.

. Supuestos de caducidad: falta de renovación, renuncia, falta de uso y otros (pérdida de virtud diferenciadora, inducción a confusión y cesión a persona carente de legitimación).

 **Y PATENTES**

La patente, tiene una duración de 20 años improrrogables. Son patentables las invenciones nuevas que implican una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 4)

TRES requisitos de la innovación: ser nueva (no inclusión en el “estado de la técnica), implicar “*actividad*” inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial.

No cumplen tales requisitos las teorías científicas y los métodos matemáticos. Y existen excepciones a la patentabilidad (vg los procedimientos de clonación de seres humanos y la utilización de embriones con fines comerciales).

CLASES

- El procedimiento de concesión varía dependiendo de que se trate de una patente nacional, europea o de la llamada patente unificada (unitaria).

- Existen patentes de producto y patentes de procedimiento.

- Por su posibilidad o no de divulgación, existen patentes ordinarias y patentes secretas.

- También podríamos hablar de patente principal y adicional (supone un perfeccionamiento o desarrollo de la primera).

No confundir con patentes independientes y dependientes (patentes autónomas que requieren para su ejercicio de los derechos de explotación de otra patente protegida).

PROCEDIMIENTO De entre las novedades de la LP 2015 destacamos:

- En lo que a la solicitud y concesión de patentes respecta**:**

• Se reconoce el derecho de **prioridad interna de doce meses** a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud (*lee y entiende abajo*).

• Procedimiento único de concesión con examen previo: **Se suprime el procedimiento general de concesión sin examen previo**. Todas las solicitudes de patente deberán pasar por el filtro de un examen de novedad y actividad inventiva para su concesión.

• **Simplificación** (estructura única frente a la actual estructura de superación de etapas sucesivas) **y aceleración del procedimiento de concesión**:

Se elimina el trámite de petición expresa de realización del Informe sobre el Estado de la Técnica.

Se elimina la posibilidad de presentar oposiciones dentro del procedimiento (ahora, posibilidad de iniciar procedimiento de oposición en los seis meses siguientes a la publicación de la concesión de la patente en el BOPI).

**—** Amplía la **legitimación para solicitar los títulos de Propiedad Industrial**, incluyendo a las entidades de derecho público.

**— Elimina la suspensión automática** (ahora sólo cautelar, a petición del reivindicante) del procedimiento en curso de concesión de patente como consecuencia del ejercicio de una acción reivindicatoria.

CONTENIDO

- Incorpora por primera vez los **certificados complementarios de protección** de medicamentos y de productos fitosanitarios.

**— Las invenciones laborales** pasan a denominarse «Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios» (no siempre derivan de un contrato de trabajo).

Se regula no sólo la propiedad de la patente sino su cotitularidad, transferencias, LICENCIAS (destacamos la **licencia de pleno derecho** **y la obligatoria -**LEE abajo y entiende-), expropiación y gravámenes (vg hipoteca mobiliaria). La LP exige que estos negocios consten por escrito y para surtir efectos frente a terceros habrán de inscribirse en el Registro.

La patente da derecho a su uso exclusivo y excluyente. Pero de manera NO enteramente absoluta (LÍMITES):

. El “agotamiento de la patente” (lee abajo).

. Actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, actos realizados con fines experimentales, etc.

Para el sector farmacéutico español de “genéricos” resulta esencial la denominada «excepción Bolar» (excepción de uso experimental (lee abajo)

EXTINCIÓN. Como en las marcas, se distingue entre nulidad y caducidad.

La nueva LP 2015 prevé la anulación *parcial* de una patente por sentencia firme.

La declaración de caducidad la realiza la OEPM, quien la publicará en el BOPI. Causas: transcurso del plazo de 20 años, renuncia, falta de pago de tasas, etc. La patente pasa a ser de dominio público.