

Noviembre 2012

## **NOTAS SOBRE LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES INMATERIALES DESDE EL DERECHO MERCANTIL**

**María Pilar RODRÍGUEZ ALVAREZ.\***

**RESUMEN.** Acercamiento al desarrollo y protección de los bienes culturales inmateriales desde la perspectiva del Derecho Mercantil, aplicando la normativa sobre signos distintivos (marca y nombre comercial), patentes y diseño industrial y la normativa sobre proscripción de los actos de competencia desleal.

**PALABRAS CLAVE.** Bienes culturales inmateriales- Propiedad- Industrial- Marcas- Patentes- Diseños- Competencia desleal.

**ABSTRACT:** Approach to the development and protection of intangible cultural heritage from the perspective of commercial law: marks (trademark and trade name), patents, industrial designs and unfair competition.

**KEYWORDS:** Cultural immaterial Cultural Heritage-Industrial Property- Marks Patents- Designs- unfair competition.

---

### **1. Planteamiento inicial.**

Si bien la protección directa de los bienes culturales inmateriales ha sido tradicionalmente objeto de atención en el ámbito del Derecho Civil, en concreto para el derecho de la propiedad intelectual, fuera de este campo existen otras disciplinas jurídicas que pueden ser de interés para la defensa de dichos

---

\* Profesora Colaboradora de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Arbitro del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

bienes y para implementar una adecuada gestión del patrimonio cultural e incluso facilitar el desarrollo de las llamadas “Industrias Culturales”.

La importancia económica potencial de estas materias y, en consecuencia, su inevitable conflictividad, hacen aconsejable revisar la utilidad de aquellas instituciones propias del Derecho Mercantil más adecuadas para lograr su desarrollo y protección: el derecho de la propiedad industrial y el derecho de la competencia desleal.

Nos aproximaremos a la regulación de estas materias, sin pretensión alguna de exhaustividad, mediante la exposición somera de algunas de las normas aplicables a los aspectos más relevantes y potencialmente conflictivos de la presencia en el mercado de estos bienes culturales.

En principio, nos limitaremos a la normativa propia del derecho español aunque, como se comprobará, las exigencias del comercio internacional y de la integración en la Unión Europea han homogeneizado las reglas en estas materias, puesto que las leyes que las regulan han de adaptarse a las Directivas europeas y a los Tratados internacionales, hasta el punto de ser en buena medida homogéneas a nivel supranacional.

## **2.- La regulación de los signos distintivos.**

El derecho de los signos distintivos se regula en la Ley de Marcas<sup>1</sup> que establece la figura de la marca para la identificación de los productos y los servicios y el nombre comercial para la identificación de los empresarios en el mercado. Mediante su registro en la Oficina española de Patentes y Marcas<sup>2</sup> se conceden derechos de exclusiva sobre el signo<sup>3</sup> de duración potencialmente indefinida<sup>4</sup>.

Desde el momento en que los bienes culturales inmateriales se presentan en el mercado o se materializan en productos, a sus titulares o gestores puede serles útil la protección de la Ley de Marcas desde una doble perspectiva.

Por un lado permitiéndoles solicitar el registro de sus signos como marca<sup>5</sup> para así acceder a los derechos de exclusiva que concede la ley, prohibiendo su explotación por terceros y sancionando tal conducta ilícita<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Ley 17/2001 de 7 de diciembre.

<sup>2</sup> En adelante OEPM. En línea: <http://www.oemp.es>

<sup>3</sup> Sobre la operatividad de esta normativa puede verse Luceño Oliva, J:L: “*Cómo defender nuestra marca*”, Actualidad Jurídica Aranzadi num. 835/2012. En línea: <http://www.westlaw.es/BIB/2012\311>

<sup>4</sup> El registro de la marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de solicitud, por lo que si se desea mantener en vigor la marca, debe procederse a su renovación, lo que puede hacerse ilimitadamente. Sobre los conceptos básicos del derecho de marca puede consultarse el Folleto Informativo disponible en la página de la OEMP “*Cuestiones básicas acerca de marcas y nombre comercial*”. En línea: <http://www.oemp.es>

<sup>5</sup> El nombre comercial presenta igual viabilidad teórica pero probablemente designarse como empresario tendrá menos virtualidad práctica.

<sup>6</sup> Sobre las vulneraciones de los derechos de marca puede consultarse García Pérez, R. “*Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal.*”, Aranzadi Civil-Mercantil num. 1/2012..En línea: [http://www.westlaw.es\\_BIB/2011\1166](http://www.westlaw.es_BIB/2011\1166)

Por otro lado, incluso si se declina obtener y titularizar derechos de propiedad industrial propios, puede recurrirse a las normas de esta ley para combatir que terceros sin ningún derecho a ello, exploten creaciones culturales ajenas para denominar sus productos o servicios y publicitarse en el mercado.

### **2.1. Protección de elementos del patrimonio cultural como marca.**

Dada la extraordinaria amplitud con que la Ley de Marcas define este signo distintivo que es la marca (que puede ser denominativo, gráfico, tridimensional e incluso sonoro<sup>7</sup>) pueden ser en principio registradas como marca<sup>8</sup>. Las denominaciones, diseños e incluso melodías tradicionales más significativas de un determinado colectivo.

Podría objetarse, con razón, que si se trata de diseños gráficos bidimensionales o tridimensionales lo más apropiado sería recurrir a la protección específica del diseño industrial (de la que se tratará más adelante). En principio la objeción es razonable, pero la Ley de Marcas puede cubrir supuestos en los que el signo no podría ser protegido como diseño por no ser novedoso; en cambio, la marca no tiene que ser original o adolecer de altura creativa, sólo precisa ser distintiva (permitir distinguir los productos o servicios a los que se aplica de otros similares). Además, mientras la duración de los derechos sobre el diseño es limitada en el tiempo<sup>9</sup> el derecho de marca podría durar indefinidamente.

La mayor dificultad que presenta esta opción, además, claro está, del coste que supone registrar el signo y el pago de las tasas periódicas<sup>10</sup> es la

---

<sup>7</sup> El Artículo 5 de la Ley de Marcas permite registrar como marca todo signo susceptible de ser representado gráficamente; en particular, podrán registrarse (la lista es meramente enunciativa) :

a-Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b-Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c-Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d-Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e-Los sonoros.

f-Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores

<sup>8</sup> Un ejemplo del que nos ha informado la prensa es el de algunas organizaciones de nativos americanos que han registrado como marca su nombre tribal y algunos de sus diseños más representativos, lo que ha fundamentado su demanda frente a una empresa textil que ha comercializado una colección de prendas bautizada con el nombre de tal tribu y con estampados similares a sus diseños tradicionales. La noticia fue publicada por EL PAIS el 05 de marzo de 2012 "*Los Navajo defienden su marca*" (Por: Sandro Pozzi). En línea: <http://www.elpais.es>

<sup>9</sup> Como se verá, la exclusiva dura un máximo de veinticinco años; transcurrido ese plazo otros empresarios pueden usar libremente el diseño en su producción. En cambio, la marca puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

<sup>10</sup> Para mantener en vigor el registro de la marca el titular debe cumplir las siguientes obligaciones solicitar la renovación cada diez años, abonando la tasa de renovación y usar la marca.

necesidad de usar la marca para no perder el derecho sobre ella por caducidad. Sin embargo, no es tanto el obstáculo ya que, a diferencia del caso de la patente, no se exige un nivel de uso “suficiente” y éste puede ser reducido y además, siempre cabe cumplir el requisito mediante el otorgamiento de licencia para que terceros fabriquen productos de la marca<sup>11</sup>;

Incluso si no se desea producir objetos materiales, siempre cabe registrar la marca como de servicio, ya que habitualmente las entidades que protegen o conservan esos bienes inmateriales suelen ofertar, siquiera de forma esporádica, actividades culturales, formativas o divulgativas, como exposiciones, cursos, conferencias o publicaciones.<sup>12</sup>

Respecto de esta opción de registrar esos vocablos o diseños como marca, conviene prestar atención al cumplimiento del requisito de la capacidad distintiva del signo. No es posible registrar como marca la propia designación con la que se denomina el bien o servicio (como la denominación tradicional de objetos o alimentos) por carecer precisamente de ese carácter distintivo<sup>13</sup> entendiéndose que son términos genéricos e inapropiables, Así el artículo 3.1 b) de la Ley de Marcas establece la prohibición absoluta de registrar como marca las designaciones compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio o en el lenguaje corriente, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención u otras características del producto o servicio.

No obstante, siempre cabría recuperar la capacidad distintiva añadiendo un segundo término (incluso genérico también) cuya combinación dote al conjunto de un significado o impresión con la necesaria fuerza distintiva. También cabe utilizar una palabra o diseño culturalmente significativos como marca de un bien o servicio distinto a su referente real, pero relacionado con la misma cultura tradicional.

---

<sup>11</sup> No es infrecuente que, como consumidores, nos encontremos con reproducciones “made in China” de objetos significativos o de artesanía comercializados por las propias entidades que exponen o divulgan elementos de una cultura tradicional.

<sup>12</sup> Puede consultarse la Lista de Clases de Productos y Servicios en el “*Manual Informativo Para Los Solicitantes de Marcas*”, págs. 11 y sigs. .En línea <http://www.oemp.es>  
En concreto puede verse la CLASE 41 (Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales), CLASE 42 (Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software) y CLASE 43 (Servicios de restauración; hospedaje temporal).

<sup>13</sup> En este sentido, cabe recordar que la jurisprudencia de la UE, después de reconocer como “mención tradicional” la designación “txacolí, txacolina y chacolí”( estableciendo un derecho exclusivo de utilización por los consejos reguladores demandantes; TGUE (Sala Cuarta), sentencia de 17 mayo 2011. TJCE 2011\136) ha negado que puedan registrarse esos mismos términos como marca comunitaria colectiva, alegando que carece de carácter distintivo para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, lo que es motivos de denegación por prohibición absoluta (artículo. 7. 1 b) del Reglamento (CE) núm. 207/2009, de Marca Comunitaria, de igual tenor que la norma española).

## **2.2. Oposición al registro de signos que vulneren bienes culturales Inmateriales.**

Ha de tenerse en cuenta que, como ya se ha comentado, la regulación de la marca está presidida por dos principios: de capacidad distintiva y de especialidad.

La especialidad supone que la marca se concede para uno o más productos o servicios que han de designarse utilizando las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.<sup>14</sup>

En principio, dos signos iguales o similares pueden coexistir, siempre que se apliquen a productos o servicios diferentes. Los titulares de una marca que recoja esos bienes tradicionales podrá oponerse al registro de otra idéntica o similar para productos o servicios iguales o similares, que generen riesgo de confusión o de asociación a los potenciales consumidores. Para apreciar si existe tal riesgo la comparación entre los signos debe realizarse de manera conjunta, valorando los diversos aspectos de ambos signos (denominativos, gráficos, fonéticos...) y la semejanza de los productos o servicios; la jurisprudencia suele considerar incompatibles dos signos muy semejantes, incluso si los productos son relativamente distintos, y dos signos con sólo una similitud relativa si los productos son los mismos. Se trata de ponderar en cada caso si existe riesgo de confusión, desde la perspectiva subjetiva del consumidor medio, atendiendo no sólo a la naturaleza de los productos sino también a los canales de distribución comercial o incluso a su ubicación en el "lineal" del establecimiento minorista<sup>15</sup>.

La ley rechaza, por tanto y mediante las denominadas prohibiciones relativas, basadas en la posible colisión con derechos de terceros<sup>16</sup> que pueda registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados (tampoco si se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España). cuando dicho signo se solicite para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor. El signo solicitado tampoco podrá ser registrado, sin la debida autorización, cuando consista en el nombre, seudónimo, apellidos o en la imagen que para la

---

<sup>14</sup> Si el solicitante de una marca nacional utiliza todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza deberá precisar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o sólo algunos de esos productos o servicios: en este último caso el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar (TJUE -Gran Sala-, sentencia de 19 junio 2012., JUR 2012\203882).

<sup>15</sup> Únicamente las marcas notorias y renombradas escapan al principio de especialidad, se trata de impedir a terceros aprovecharse de su prestigio y crédito adquiridos, con lo que la incompatibilidad se extiende a productos o servicios diferentes a los distinguidos por ellas, llegando a abarcar todo el mercado. Sobre estas cuestiones pueden consultarse: González Navarro, B.A. "La infracción de las marcas notorias y renombradas: posible ausencia de riesgo de confusión": Revista Aranzadi Doctrinal num. 10/2012 (Comentario). En línea: <http://www.westlaw.es> BIB 2012\111 y García Pérez, R. "El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea" Aranzadi Civil-Mercantil num. 8/2011. En línea: <http://www.westlaw.es> BIB 2011\682

<sup>16</sup> Para mayor detalle pueden consultarse los artículos 7.a 9 de la Ley de Marcas.

generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante o se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante.

De aun mayor interés, por ser de especial aplicación a los bienes culturales, resulta lo previsto en el artículo 7,1,c).de la Ley de Marcas que impide el registro como marca de los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otros derecho de propiedad industrial (invenciones y diseños industriales).

Teniendo en cuenta estas normas, las entidades que tienen registrados signos o denominaciones tradicionales podrán oponerse, según lo expuesto, al registro de signos confundibles con los suyos, ya que el nuevo signo que aspira a ser marca debe estar disponible.

Hay que recordar que la solicitud de marca se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) abriéndose un plazo para que toda persona que se considere perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada<sup>17</sup>. Si la marca solicitada no incurre en prohibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones, la OEPM procede a la concesión de la marca.

En caso de no detectarse a tiempo la maniobra, el derecho obtenido ilícitamente por el tercero que registre un signo incurso en prohibición absoluta o relativa no es inatacable; pues aun cabe solicitar la nulidad de la marca<sup>18</sup>. Hay que recordar que si las resoluciones dictados por los órganos de la OEMP en materia de propiedad industrial (tanto signos distintivos, como invenciones o diseño) como son las acciones contra las resoluciones de la OEMP concediendo o denegando el derecho, serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre,).

Las acciones de nulidad contra signos ya inscritos, en cambio, se sustancian por la vía civil<sup>19</sup> con lo que nos encontraremos con pronunciamientos jurisprudenciales de interés tanto de la Sala de lo Civil como de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Aunque siempre hay que tener en cuenta que el interesado no podrá demandar de nuevo, ante la jurisdicción civil, la nulidad de una marca o patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en anterior sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.

---

<sup>17</sup> Sobre el procedimiento de solicitud y concesión de marca puede consultarse el *“Manual Informativo Para Los Solicitantes de Marcas”*, págs.7 y sigs. Para el nombre comercial, el *“Manual Informativo Para Los Solicitantes de Nombres Comerciales”* .En línea: <http://www.oemp.es>

<sup>18</sup> Sobre las acciones de nulidad pueden verse los artículos 51 a 54 de la Ley de Marcas

<sup>19</sup> En primera instancia el artículo 86,ter, 2.de la LOPJ establece que los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad.

Pero incluso si no se detentan derechos de exclusiva específicos, tanto de propiedad intelectual como industrial, en algunos casos cabe oponerse al registro de signos que pueden vulnerar bienes culturales inmateriales.

Mediante una de las llamadas prohibiciones absolutas de registro<sup>20</sup>, en concreto en base a la prohibición contenida en el artículo 5.1,g) de la Ley de Marcas, que no admite el registro de signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, podría impedirse la concesión o instarse la nulidad de marcas que por su uso de elementos de aquellos bienes culturales pudieran propiciar ese error sobre el producto o servicio<sup>21</sup>.

### **1. La regulación de las invenciones de fondo; patentes.**

Viene despertando un gran interés la problemática derivada de la protección de los conocimientos tradicionales, en especial los asociados a la naturaleza y al aprovechamiento del territorial ancestral.

En principio esta materia se regula en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad<sup>22</sup>. En esta ley, para la protección de las invenciones se conceden (previo registro en la OEPM) los siguientes títulos de propiedad industrial:

- Patentes de invención, que pueden ser de producto o de procedimiento y que otorgan a su titular derechos de exclusiva con una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 49 de la Ley de Patentes). Pasado dicho plazo<sup>23</sup> la invención será de libre disponibilidad y podrá ser explotada por cualquiera.
- Certificados de protección de modelos de utilidad. Los modelos de utilidad han sido definidos como “pequeñas invenciones”. Han de ser siempre de

---

<sup>20</sup> Los signos incursos en nulidad absoluta (básicamente los faltos de capacidad distintiva o que contravienen lo dispuesto en la legislación o el orden público) tienen la ventaja de que se examinan y rechazan de oficio por la OEPM, además de que las acciones no prescriben. Eso no significa que un interesado no se pueda oponer *ex parte* al registro de dichos signos si la OEPM no detecta la irregularidad.

<sup>21</sup> En este sentido, puede apuntarse como ejemplo la actividad del Gobierno Vasco, que viene oponiéndose de forma sistemática, y en general con éxito, al registro de marcas que, mediante el uso de denominaciones en euskera (suelen ser de índole geográfica y toponímica), pretenden, falsamente, que el consumidor asocie esos productos, del sector de la alimentación, con la reputación del País Vasco en materia gastronómica y de calidad de sus productos tradicionales, generando un error en dichos consumidores y aprovechándose ilícitamente de una reputación que no les corresponde.

<sup>22</sup> En adelante Ley de Patentes. Fue desarrollada por el posterior Reglamento de Patentes (Reglamento RD 2245/1986 de 10 de octubre). Una buena introducción al contenido del derecho sobre las invenciones puede hacerse mediante los Folletos divulgativos disponibles en la página de la OEPM: Sobre el tema puede consultarse “*La protección de las Innovaciones en España. Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*”; sobre la protección a nivel internacional “*Protección Internacional de las Invenciones*” y “*La Patente Europea. La vía del tratado de cooperación en materia de patentes*”. Todos ellos en línea: <http://www.oemp.es>

<sup>23</sup> Incluso antes, si la patente se extingue por caducidad. Téngase en cuenta que tanto el incumplimiento de la obligación de explotar la patente como el impago de las tasas periódicas pueden dar lugar a dicha caducidad.

producto<sup>24</sup> y conllevan una exigencia de novedad e inventiva menor, concediendo los mismos derechos que la patente pero con una duración menor, de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud,<sup>25</sup>

Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (Artículo 4.1 de la Ley de Patentes).

El derecho a la patente pertenece al inventor (o a sus causahabientes) y es transmisible totalmente o parcialmente (mediante licencias). Si la invención fuera de varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente les pertenecerá en copropiedad. (Artículo 10.1-2 de la Ley de Patentes). Normalmente la invención se da en el marco de una relación laboral o de servicios; en estos casos la propiedad de la invención es del empresario (son las llamadas invenciones de servicio)<sup>26</sup>. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente (y de buena fe) el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación (siempre que dicha solicitud se publique, artículo 10.3 de la Ley de Patentes).

Con carácter general, se excluyen de la posibilidad de patentarse las creaciones puramente intelectuales ( contenidas en el listado del artículo 4,4), la materia biológica puramente natural (artículo 4,2-3) y los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico y métodos de diagnóstico del cuerpo humano o animal (pero si los productos, aparatos o instrumentos destinados a ello). No obstante, algunas de estas materias excluidas<sup>27</sup> pueden protegerse

---

<sup>24</sup> Se definen como "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 particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales" (Artículo 143 de la Ley de Patentes). Hay que subrayar que aunque se trate de invenciones que afectan a la forma del objeto se trata de invenciones de fondo y no de meras creaciones de forma; así la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2001 – RJ 2001/10048- establece la nulidad por falta de novedad de un modelo de utilidad por tratarse de un modelo de colcha que sólo contiene una novedad de creación estética (en todo caso protegible como diseño- modelo industrial) y no de fondo.

<sup>25</sup> Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (Artículo 146) El estado de la técnica con referencia para la novedad y la actividad inventiva de los modelos de utilidad está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección ha sido divulgado en España. Se regulan brevemente (Artículos 143-154) y por remisión a la patente.

<sup>26</sup> El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su Sentencia núm. 1171/1999 de 31 diciembre - RJ\1999\9757- dejó establecido que el empresario es el titular de la invención laboral, incluso ideada antes de la incorporación a la empresa pero concluida en el seno de la relación laboral por la actividad de investigación objeto del contrato de trabajo, al que equivale a estos efectos el arrendamiento de servicios.

<sup>27</sup> Reproducimos aquí el artículo 4 de la Ley de Patentes ([Concepto de patente; inclusiones y exclusiones).

"1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté



mediante el derecho de la propiedad intelectual o mediante la protección del «know how», como más adelante se expondrá.

### **3.1. Los requisitos de patentabilidad en relación a los conocimientos tradicionales.**

Los requisitos de patentabilidad que exige la Ley de Patentes hacen poco viable que los bienes culturales inmateriales, como tales, puedan ser patentados.

A efectos de patentabilidad lo primero que se exige es que exista actividad inventiva y que sea novedosa. Es decir, existe actividad inventiva si la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (Artículo 8.1 de la Ley de Patentes)<sup>28</sup>. Es novedoso lo que no está comprendido en el estado de la técnica, que 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<sup>29</sup>.

---

compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "materia biológica" la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por "procedimiento microbiológico", cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos

b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

6. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, en el sentido del apartado 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

<sup>28</sup> Para establecer si se da este requisitos en el procedimiento de solicitud ante la OEMP se ha formular por expertos el llamado " Informe Tecnológico de Patentes" (sustituye la expresión tradicional" Informe sobre el Estado de la Técnica" por la disposición adicional 1ª de la Ley 10/2012 de 29 de abril).

<sup>29</sup> En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 19 de julio de 1999, RJ 1999/6192, establece que la denegación de registro es procedente, respecto de una técnica innovadora sobre seguros de vida pues las ideas más o menos ingeniosas mientras no lleguen a traducirse en realidad práctica e industrializable por medios mecánico-químicos, químicos o económico-comerciales no son patentables.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 27 de abril de 2011, RJ 2011/37, sí admite la novedad y la actividad inventiva, pues la obtención de una sal de calcio de la atorvastatina no era una deducción inevitable, ni una enseñanza inmediatamente aparente, inequívoca y 100% segura. Al contrario la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 de marzo de 1995, RJ 1995/222, rechaza patentar un

Acerca del carácter novedoso de la invención hay que tener en cuenta que una divulgación de la invención acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud<sup>30</sup> no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica si ha sido consecuencia de un abuso evidente frente al solicitante, por exhibición de la invención en exposiciones oficiales o de los ensayos, siempre que no impliquen explotación u ofrecimiento comercial del invento (Artículo 7 de la Ley de Patentes).

Por último las invenciones han de ser susceptibles de aplicación industrial. Lo inventado ha de poder ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (Artículo 9 de la Ley de Patentes).

En relación a la comprobación de los requisitos, hay que recordar que la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. (Artículo 25.1 de la Ley de Patentes)<sup>31</sup>.

Puede observarse que los requisitos enunciados excluyen de patentabilidad a muchos casos de invenciones tradicionalmente conocidos hace tiempo, sin autor determinado por originarse en el acervo común de una colectividad o técnicas artesanales no reproducibles industrialmente. Por supuesto, lo anterior no quiere decir que esos saberes no puedan ser la base de investigaciones posteriores que den lugar a nuevas invenciones que sí cumplan dichos requisitos.

De hecho, en el artículo 5 de la Ley de Patentes que contiene la lista de prohibiciones a la patentabilidad, es decir, de invenciones potencialmente patentables pero que no pueden serlo por motivos de orden público u ordenación legal<sup>32</sup>, se han excluido tradicionalmente algunos claros ejemplos

---

«procedimiento para desatascar»: por inexistencia de altura inventiva: su fórmula química que se puede obtener en cualquier laboratorio sin ningún aparato especial.

<sup>30</sup> Así por ejemplo se considera que hay falta de novedad es una utilización que los solicitantes presentan como un ensayo realizada más de tres años antes de que el registro de la patente fuera solicitado, habiendo fabricado el invento- baterías de nichos- y enajenado a diversos ayuntamientos, lo que constituye una explotación industrial (Sentencia del Tribunal Supremo – Sala de lo Civil- de 20 de febrero de 2008, RJ 2008/2928).

<sup>31</sup> Si se pretende mantener reservada la invención habrá que optar por protegerla mediante el secreto industrial; sólo excepcionalmente y para supuestos vinculados a la defensa nacional se admiten las patentes secretas, conforme estipula el Artículo 119 de la Ley de Patentes, sobre el secreto de la tramitación de la solicitud de patente. Sobre las interesantes posibilidades de esta publicación puede consultarse *“Las Patentes como Fuente de Información Tecnológica”*. En línea: <http://www.oemp.es>

<sup>32</sup> Así, no serán patentables:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

de saberes tradicionales, como son las variedades vegetales y las razas animales (artículo 5.2 de la Ley de Patentes) o los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales (artículo 5.3 de la Ley de Patentes).

Pero no por eso las normas de la Ley de Patentes carecen de virtualidad a la hora de proteger los bienes culturales inmateriales. Su correcta aplicación deberá impedir que empresas ajenas a dichos saberes logren registrarlos como propios y novedosos y hacerse con los consiguientes derechos de exclusiva y con los beneficios de su explotación económica.

Para lograrlo sería recomendable que las entidades dedicadas a su protección y gestión implementen medidas de vigilancia sistemática sobre la publicación de solicitudes de patente, que pudieran vulnerarlos (por ni ser novedosas ni ser invención del solicitante, y para personarse en el procedimiento administrativo de concesión de la patente<sup>33</sup> de manera que publicada la solicitud ilegítima puedan articular una oposición circunstanciada a dicha concesión o, en su caso, solicitar la nulidad de la patente ya concedida.

### **3.2. Los límites al derecho de exclusiva.**

Como es sabido, la patente confiere a su titular derechos de exclusiva, con una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 49 de la Ley de Patentes)<sup>34</sup> siempre que cumpla con sus correspondientes obligaciones: de uso y pago de tasas.

---

d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

4. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente (Modificado por Ley 10/2002, de 29 de abril).

<sup>33</sup> Sobre el complejo procedimiento de solicitud y concesión de patentes puede consultarse “*La protección de las innovaciones en España. Patentes, Modelos de utilidad y Diseños industriales*”, págs. 8 y sigs. Sobre la posibilidad de acceder a la protección internacional pueden consultarse “*La Patente Europea*” y “*Protección Internacional de las Invenciones La vía del tratado de cooperación en materia de patentes*”. En línea: <http://www.oemp.es>

<sup>34</sup> Aunque la patente produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida, ya a partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional en los términos del artículo 59 de la Ley de Patentes.

Dicho derecho supone su derecho a usarla y a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la importación de los productos patentados o directamente obtenidos por el procedimiento objeto de la patente o la utilización de un procedimiento patentado, en los términos del artículo 50 de la Ley de Patentes. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado (Artículo 61,2 de la Ley de Patentes).

En caso de violación de ese derecho de patente, los artículos 62 a 71 de la Ley de Patentes conceden al titular acciones de cesación de la violación y para evitar que ésta prosiga, el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado (los productos o medios embargados serán atribuidos en propiedad al titular o destruidos), la indemnización de daños y perjuicios (incluido el desprestigio de la invención patentada y los gastos de investigación) y la publicación de la sentencia condenatoria del infractor<sup>35</sup>.

Sin embargo, no es cierta la extendida idea de que obtenido el derecho de patente, por ejemplo patentándose saberes tradicionales por una gran empresa, la ley permita al titular excluir absolutamente a los demás de todo uso de la invención. De hecho, el artículo 52 de la Ley de Patentes establece una serie de casos en que esa invención puede ser lícitamente usada y aprovechada por quienes no son titulares.

En general, la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada a las prohibiciones y limitaciones que se establezcan por disposiciones legales (Artículo 57 de la Ley de Patentes).

En concreto, en su artículo 52, se excluyen los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales o con fines experimentales (en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos) y las formulas magistrales de las farmacias<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Además de la protección directa la ley la llamada protección indirecta en el artículo 51 de la Ley de Patentes, concediendo al titular impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma, supuesto que puede dificultar seriamente el derecho a experimentar e investigar. Sobre la problemática de estas facultades puede consultarse Framiñán Santas, J." *La prohibición de explotación indirecta de la patente: su función y naturaleza*" Aranzadi Civil num. 6/2010. En línea: <http://www.westlaw.es>. BIB 2010\1533

<sup>36</sup> Es decir, a la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados (Artículo 52,1.c) de la Ley de Patentes). No afecta tampoco a las patentes incluidas en medios de transporte *in itinere*, ni cuando opera el agotamiento comunitario (para patentes de producto: a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que

Tampoco tiene el titular derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando la invención prosiga haciéndolo en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa (en los términos del artículo 54 de la Ley de Patentes)<sup>37</sup>.

#### **4. Protección de elementos del patrimonio cultural mediante el diseño industrial**

Las creaciones novedosas puramente de forma (diseño) se protegen mediante la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley 20/2003, de 7 de julio). Se precisa su registro en la OEPM y otorga derechos de exclusiva con una duración de hasta veinticinco años (con renovación cada cinco)<sup>38</sup>.

A estos efectos se entiende por diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de sus características, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación., incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos.

La Ley establece que Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular (artículo 5 Ley del Diseño Industrial).

Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico ha sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro y que posee carácter singular cuando produce una impresión general diferente a otros diseños en el usuario informado<sup>39</sup>.

---

ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento).

<sup>37</sup> Dicho artículo 54 (Sobre el derecho del explotador anterior de buena fe) ordena:

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

<sup>38</sup> Los derechos conferidos son sumamente similares a los concedidos por la patente. Una introducción al tema puede consultarse en "*La protección de las Innovaciones en España. Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*". En línea: <http://www.oemp.es>

<sup>39</sup> Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro (Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes - artículo 6 de la Ley del Diseño Industrial-).

Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro (artículo 7 de la Ley de Diseño Industrial). Para

La ley se aplica pues a artículos tanto industriales como artesanales y en este sentido puede ser una vía valiosa para proteger creaciones de artesanos producidas con técnicas o conocimientos tradicionales; sin embargo, la exigencia de que el diseño sea novedoso impediría que se puedan proteger aquellas que se limiten a reproducir objetos según sus diseños tradicionales, muchos de ellos usados desde tiempos inmemoriales.

No obstante, eso no quiere decir que en ningún caso las técnicas artesanales o diseños tradicionales puedan ser objeto de la protección de esta ley. Por aportar un simple ejemplo, si mediante técnicas artesanales tradicionales se realizan diseños novedosos y distintos de los habituales o si diseños tradicionales ya conocidos, de vidriería o encaje, se trasponen a otras disciplinas, como el diseño de joyas, obviamente se cumplirían los requisitos legales.

También conviene recordar que el derecho sobre el diseño puede convivir perfectamente de forma acumulada con derechos de marca (el diseño puede ser registrado también como marca gráfica o tridimensional) y de propiedad intelectual<sup>40</sup>.

## **5. Protección del patrimonio cultural mediante la Ley de Competencia Desleal.**

La extraordinaria amplitud y complejidad de la regulación que prohíbe y sanciona los actos desleales excede con mucho el ámbito de este artículo, pero no podemos omitir unos breves comentarios sobre sus puntos más interesantes, algunos ya mencionados en apartados anteriores.

La regulación contenida en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 viene a operar como límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado, estableciendo que los actos que se realicen en el mercado con una finalidad concurrencial<sup>41</sup> se ajusten a unos parámetros de buenas prácticas.

---

determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate (artículo 9). No se considerará que el diseño haya sido accesible al público por el hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. También se consideran divulgaciones inocuas la información facilitada o los actos realizados por el autor durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación. (Artículo 10 de la Ley de Diseño Industrial).

<sup>40</sup> Los bienes culturales protegidos mediante propiedad intelectual pueden reproducirse, por ejemplo, como estampado en textiles o como ornamentación de tazas o vajillas; obviamente obteniendo previamente las correspondientes cesiones de derechos.

<sup>41</sup> El artículo 2. de la Ley de Competencia Desleal establece que: "Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero." Incluso las actividades de carácter no lucrativo con incidencia en el mercado son incluidas en este concepto: han sido frecuentes (aunque no exitosas) las demandas de empresas -academias o centros deportivos- contra entidades locales por ofertar actividades deportivas o formativas (informática, idiomas) sin coste o a precios reducidos (como puede

El sistema se articula en torno a una cláusula general <sup>42</sup> que establece que “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe” (Artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal), seguido de un amplio listado de actos que se consideran de competencia desleal (artículo 5 y siguientes. de la Ley de Competencia Desleal); entre otros, se incluyen los actos de imitación, de confusión, de engaño o de denigración del competidor, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la infracción contractual, la publicidad ilícita o la violación de normas que conlleve una ventaja para el infractor.<sup>43</sup>

Las conductas que infringen el ius prohibendi atribuido a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial simultáneamente pueden constituir<sup>44</sup> actos ilícitos según los arts. 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, si bien los Tribunales suelen considerar que estos casos deben resolverse mediante aplicación preferente de la legislación protectora de la propiedad industrial o intelectual, porque protegen más intensamente los intereses de los titulares perjudicados<sup>45</sup>.

### **5.1. Los actos de engaño al consumidor como acto de competencia desleal.**

Hoy en día, un sector significativo de los consumidores otorga un plus de valor, por citar sólo algunos casos, a la elaboración artesanal con técnicas tradicionales de los objetos o a la adquisición de productos a base de

---

comprobarse, entre otras muchas en la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª) Sentencia núm. 136/2004 de 15 mayo -AC 2004\927-).

<sup>42</sup> La jurisprudencia tiene establecido que no cabe utilizar la norma general, ni en invocación conjunta, ni sustitutiva, para obtener la sanción de una conducta cuando no puede encuadrarse en un determinado supuesto típico no resulta posible, bien por la restricción legal de éste, o bien porque en el supuesto fáctico histórico falta alguno de los elementos exigidos por el tipo El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su reciente sentencia núm. 101/2012 de 7 marzo. -JUR 2012\127728- afirma que; “la cláusula general del artículo 5 LCD no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, sino que establece una verdadera norma jurídica en sentido técnico, pues tipifica un comportamiento de competencia desleal, de modo que no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican actos en particular, sino que la aplicación ha de realizarse de forma autónoma”.

<sup>43</sup> Es importante consultar la definición de cada acto de competencia desleal: ya que en su descripción se refiere tanto a supuestos de deslealtad, como a las características o elementos que excluyen dicha deslealtad. Entre otros, podemos mencionar, que la violación de normas implica deslealtad cuando supone prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva (que ha de ser significativa). adquirida mediante la infracción de las leyes y la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor en principio es libre salvo cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado, pero no si se limita a ésta.

<sup>44</sup> Es interesante el supuesto considerado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª).núm. 115/2006 de 30 marzo -AC\2006\1622-. Se trataba sobre el aprovechamiento por la demandada de obras de Dalí y de los elementos que decoran el museo en la promoción de un hotel y en su inauguración (hormigas en la fachada del hotel, en las corbatas de los empleados y en el vehículo de promoción del hotel);se admite la infracción del derecho de autor pero no se considera que exista deslealtad dada la ausencia de finalidad concurrencial.

<sup>45</sup> Como se reitera recientemente por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en su sentencia núm. 420/2011 de 21 octubre.-JUR 2012\73553-,

sustancias ecológicas en cosmética; no digamos ya si dichas sustancias han sido elaboradas mediante procedimientos ancestrales por etnias de países lejanos y obtenidos mediante el llamado “comercio justo”. Por supuesto, es perfectamente lícito que se publiciten dichos productos destacando esas cualidades atractivas para el consumidor, siempre y cuando tales afirmaciones sean estrictamente ciertas.

La Ley de Competencia Desleal proscribe tanto los actos de engaño<sup>46</sup> como los actos de aprovechamiento de la reputación ajena<sup>47</sup>. Es inadmisibles proporcionar información falsa o que pueda inducir a error a los destinatarios sobre algún aspecto del bien o servicio (naturaleza, características, origen geográfico, procedimiento de fabricación). Igualmente se condena el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas, incluso si se matiza tal información (añadiendo expresiones como «sistema», «tipo» o similares).

Además, la última reforma de la Ley (que fue modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre) reforzó la protección de los consumidores, añadiendo un nuevo Capítulo III, sobre “Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios”<sup>48</sup> que contiene una serie de supuestos de malas prácticas que sufre específicamente este colectivo,

Entre ellas cabe destacar, por su especial aplicación a quien se atribuya falsamente una actividad empresarial relacionada con los bienes culturales inmateriales, la prohibición de las llamadas prácticas engañosas por confusión (Artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal), es decir, promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto.

---

<sup>46</sup> El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (Actos de engaño) establece:

“1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial ) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.”

<sup>47</sup> El artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (Explotación de la reputación ajena) establece:

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.”

<sup>48</sup> Se trata de los extensos artículos 21 a 31, ambos inclusive, si bien muchas de las conductas concretan supuestos de prácticas desleales ya existentes o que podían incluirse en la cláusula general. Para más detalle puede consultarse: Leñena Mendizábal, E.- Irákulis Arregi, N. “ *La reforma del Derecho Español en materia de competencia desleal, protección de los consumidores y comercio minorista por la Ley 29/2009*”. Publicación: Aranzadi Civil num. 6/2010. En línea: <http://www.westlaw.es> BIB 2010\1532.



También han de mencionarse las prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad (Artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal<sup>49</sup>), que condena como desleal, entre otras, el afirmar sin ser cierto que un empresario o profesional, sus prácticas comerciales, o un bien o servicio ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado (como pueden ser los vinculados a la puesta en práctica de técnicas o conocimientos tradicionales o los que controlan el uso de signos distintivos colectivos que acreditan la elaboración tradicional o artesana, el cultivo ecológico, las prácticas de comercio justo o similares) o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización.

Por supuesto, si tales informaciones se hacen por medio de mecanismos publicitarios, además estaremos ante un supuesto de publicidad ilícita y desleal (Artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal)<sup>50</sup>,

## **5.2 .La violación de secretos como acto de competencia desleal.**

En aquellos casos en que las técnicas o los conocimientos especializados, incluidos o derivados de los bienes culturales inmateriales, se consideren secreto industrial o de empresa se considera desleal su violación, ya sea mediante su divulgación ilícita por quien tenga acceso a ellos o por su obtención ilegal por terceros<sup>51</sup>.

Con todo, hay que matizar que la mera experiencia profesional adquirida por un empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra

---

<sup>49</sup> El artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal ( Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad) establece:

“1. Se reputan desleales por engañosas, las prácticas comerciales que afirmen sin ser cierto:

a) Que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta.  
b) Que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o cualquier otro tipo de acreditación.  
c) Que un empresario o profesional, sus prácticas comerciales, o un bien o servicio ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización.

2. La exhibición de un sello de confianza o de calidad o de un distintivo equivalente, sin haber obtenido la necesaria autorización, es igualmente, en todo caso, una práctica comercial desleal por engañosa.

<sup>50</sup> Sobre esta cuestión tan interesante pueden consultarse; Leñena Mendizábal, E.- Irákulis Arregi, N.” *La publicidad ilícita y el estudio de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales*”: Aranzadi Civil num. 12/2007. En línea: <http://www.westlaw.es>. -BIB 2007\1097- y Curto Polo, M.”*Notas sobre la publicidad engañosa y su tratamiento jurisprudencial*.” Publicación: Aranzadi Civil num. 17/2000 En línea: <http://www.westlaw.es>.

<sup>51</sup> El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (Violación de secretos) establece expresamente:

“1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrá asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.”

dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente de todo lo aprendido en la primera; pudiendo aprovechar lícitamente su experiencia y conocimientos (así se pronuncia, reiterando su doctrina anterior, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, en su reciente sentencia núm. 48/2012 de 21 de febrero-RJ 2012\4630-).

### **5.3. La utilización o aprovechamiento ilícito del «know how» ajeno como acto de competencia desleal.**

Como es sabido, el «know how» o saber hacer, que debe transmitirse del franquiciador al franquiciado, es un requisito básico y esencial contenido del contrato de franquicia<sup>52</sup>, aunque también integra frecuentemente las prestaciones incluidas en contratos de distribución, de ingeniería o de transferencia de tecnología.

Ha de destacarse la extraordinaria amplitud con que la jurisprudencia define este concepto, de modo que puede amparar perfectamente múltiples actividades vinculadas a las técnicas o conocimientos tradicionales, tanto en su enseñanza o transmisión, como en la producción de bienes o en la oferta de servicios realizadas utilizando dichos conocimientos.

Así, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su Sentencia núm. 754/2005 de 21 de octubre -RJ2005\8274- y en concreto en su Fundamento de Derecho Segundo<sup>53</sup>, acepta que no hay un concepto preciso

---

<sup>52</sup> Artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y art. 2,1 del Real Decreto 201/2010, de 26 febrero

<sup>53</sup> Reproducir parte de dicho fundamento para su mejor valoración: "El principal problema consiste en determinar que cabe entender por «know how», «saber como», si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 (se utiliza la expresión «saber hacer», procedente de la versión francesa «savoir faire», (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov). aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía. La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los «conocimientos secretos de orden industrial», se extendió posteriormente a los de «orden comercial», es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, –secreto empresarial–. Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el «know how» con la experiencia –conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)–, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como «conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación». Cabe indicar como notas caracterizadoras: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad). El art. 1.3, f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el «Know how» como el conjunto de

del «know how» y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia o sector de mercado, pudiendo referirse a “conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, –secreto empresarial–.”, a “conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación), con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad” o incluso a un “conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad..”

Conviene recordar que en la sentencia citada<sup>54</sup>, se responde al cuestionamiento de que la conducta enjuiciada fuera ilícita, dado el escaso valor u originalidad del conocimiento transmitido (que consistía en el «know how» para la comercialización de prendas infantiles, con la obligación de utilizar el rótulo común, con los distintivos, colores, métodos de decoración, escaparates y servicios de venta fijados) y la falta de derechos de exclusiva que se hubieran vulnerado. Pues bien, el Tribunal Supremo determina que si bien el «know how» de la empresa demandante no se integra en otro derecho de exclusiva reconocida por la Ley, en cuyo caso operaría la protección de ésta, teniendo la Ley de Competencia Desleal carácter complementario, sin embargo sí goza de la protección por competencia desleal, pues aunque en la Ley de Competencia Desleal se establece –artículo 11.1– el principio de libre imitación de las prestaciones - creaciones– empresariales ajenas, esta norma general tiene como excepción lo dispuesto en el artículo 11.2, párrafo primero, que la declara ilícita cuando la imitación de las creaciones de un tercero resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno<sup>55</sup>.

---

conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1. En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1979 recoge un concepto descriptivo diciendo que «lo que doctrinalmente se denomina «Know How», es decir, «el saber hacer», puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial». Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a «metodología de trabajo»; «técnicas operativas»; «técnicas comerciales ya experimentadas»; «conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico»; «conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...».

<sup>54</sup> El supuesto enjuiciado versaba sobre la utilización o aprovechamiento ilícito del «know how» de la demandante, al ser tal explotación posterior a la ruptura del contrato de franquicia:

<sup>55</sup> El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal ( Actos de confusión) establece que:

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

Con mayor razón, conocimientos más complejos, valiosos y especializados, como serían los derivados de los bienes culturales inmateriales, serían acreedores de esa protección de ese *saber hacer* tanto por vía contractual (violación por incumplimiento de las obligaciones contractuales) como por la vía de la represión de la competencia desleal.

---

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”

El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal ( Actos de imitación) establece que:

“1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”.