

Cuestión Q194

Grupo Nacional: Grupo Español

Título: La incidencia de la cotitularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual en su explotación

Colaboradores: Patricia Koch
Manuel Lobato
Elena Molina
Ignacio Ramón
Anna Rivera
Raquel Sampedro
Iñigo Elosegui
Isidro José García
David Muñoz
Elia Sugrañes
Miguel Vidal-Quadras

Fecha: 27 de febrero de 2009

I) Análisis del actual derecho sustantivo

1) La regulación de la cotitularidad puede depender del origen de ésta última.

Cabe considerar que cuando nos referimos al objeto de un derecho de propiedad industrial o intelectual (estético, técnico o comercial) creado en colaboración, las reglas aplicables a esa situación podrían diferir de las que se aplicarían si la cotitularidad fuese resultado de la división de ese derecho entre varios titulares como consecuencia, por ejemplo, de la partición de una herencia o de la segregación de una empresa.

Podemos encontrarnos, asimismo, con situaciones en las que la cotitularidad es impuesta por uno de los co-autores de la creación técnica (este es el caso, por ejemplo, de las mejoras o modificaciones incorporadas a creaciones anteriores de las que no siempre nace un derecho independiente).

Por consiguiente, invitamos a todos los Grupos a que nos informen sobre si, en virtud de sus respectivas legislaciones nacionales, las leyes que regulan la cotitularidad de un derecho de propiedad intelectual establecen distinciones en el supuesto de que el origen de ese derecho no sea voluntario sino que se derive de otras situaciones, incluido la división en caso de herencia.

En este contexto, los Grupos también podrán indicar si sus países disponen de una definición jurídica de la cotitularidad de los derechos de propiedad intelectual e informar, dado el caso, de esas definiciones.

No existe ninguna diferencia en la regulación de la cotitularidad debido al origen de dicha cotitularidad. La normativa que rige cualquier cotitularidad es, en primer lugar, la voluntad de las partes y, subsidiariamente, la ley.

Evidentemente cuando una cotitularidad surge por contrato las cuestiones suelen estar perfectamente reguladas en dicho contrato, mientras que si surge por otras circunstancias, y salvo que posteriormente se llegue a acuerdo, el régimen aplicable es el que fije la ley.

El artículo 392 del Código Civil es claro:

“Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título”.

Existen disposiciones especiales tanto en la Ley de Patentes (art. 72 Ley 11/86) como en la Ley de Marcas (art. 46 Ley 17/2001; en marcas comunitarias hay remisión a las leyes nacionales, art. 16 del Reglamento) como en la Ley del Diseño Industrial (art. 58 Ley 20/2003), como en la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 7 y 8 Real Decreto Legislativo 1/1996).

2) Durante el Comité Ejecutivo de Singapur se debatió en profundidad la noción de explotación de los derechos de propiedad intelectual.

En particular, los Grupos adoptaron posiciones encontradas ante la cuestión del *outsourcing* o subcontratación de la explotación de un derecho de propiedad intelectual.

Esta cuestión, particularmente importante en el caso de las patentes, hace referencia, fundamentalmente, a aquellos supuestos en los que el cotitular de una patente que, en principio -y según se desprende de la posición expresada por la AIPPI en su Resolución de Singapur 2007- posee el derecho privativo a explotar la parte de la patente de la que es titular, fabricando o vendiendo los bienes o procesos amparados por ésta, necesita subcontratar, total o parcialmente, la fabricación del producto patentado.

Los Grupos participantes en el Comité Ejecutivo de Singapur 2007 no alcanzaron una posición común respecto a la cuestión de si el derecho de explotación de la patente también debería incluir el derecho de subcontratación, en particular, de la fabricación de todo o parte de la invención protegida por la patente.

Por consiguiente, se invita a los Grupos a que expongan el tratamiento dado por sus respectivas legislaciones nacionales a este punto específico.

En el Derecho civil español no cabe hablar de “subcontratación” de una posición que no se derive de un contrato (p.ej. en una comunidad incidental). El derecho del cotitular de un derecho de propiedad industrial deriva de la pertenencia en común de dicho derecho y, por tanto, el ejercicio de las facultades de explotación por parte del cotitular de la patente no sería propiamente subcontratación, sino arrendamiento de servicios, contrato de obra, etc. De este modo, lo que se plantea es si el cotitular de la patente (en defecto de pacto regulador) puede, en el ejercicio del derecho a explotar que le otorga la Ley (art.72.2.b) Ley de Patentes), encargar a terceros la realización de actividades propias de la explotación o si tiene que realizar todos los actos de explotación (preparativos, fabricación, etc.) el cotitular por sí mismo. En este punto no existe respuesta del Derecho positivo, pero parece que una interpretación sistemática y lógica debe permitir al cotitular de la patente este “outsourcing”. La exigencia de que todos los actos de fabricación se lleven a cabo por el cotitular directamente parece propia de un régimen autárquico. El cotitular deberá asumir el control de las labores que delegue en terceros. Si el tercero no cumple lo dispuesto en el contrato, existirá infracción de la patente (sin perjuicio de una posible culpa in eligendo del cotitular). Aun cuando la pregunta se refiere a patentes, no parece que se deba dar una respuesta distinta según el derecho de propiedad industrial de que se trate (salvo las peculiaridades

derivadas de la explotación en comunidad de la marca y la necesidad de evitar una explotación completamente independiente por parte de los cotitulares de una marca).

3) Las orientaciones de trabajo establecidas para el Comité Ejecutivo de Singapur incluían asimismo la cuestión relativa a la posibilidad de que el cotitular de un derecho de propiedad intelectual licenciase ese derecho a un tercero.

En este contexto, sin embargo, no se realizó distinción alguna entre licencias exclusivas y no exclusivas.

Tampoco se explicitó el número de licencias no exclusivas que un cotitular podría otorgar en virtud de cada legislación nacional.

Y si bien la AIPPI adoptó una resolución respecto a las condiciones de otorgamiento de licencias, fue evidente durante el debate del Comité Ejecutivo que podrían haberse identificado soluciones diferentes o más precisas si la Comisión de Trabajo hubiese diferenciado la naturaleza de las licencias.

Por ello y con objeto de mejorar el trabajo del Comité Ejecutivo, se invita a los Grupos a que expongan cómo, en virtud de sus respectivas legislaciones nacionales, la naturaleza específica de las licencias (exclusivas y no exclusivas) afecta a la facultad del cotitular de otorgar licencias de un derecho de propiedad intelectual.

La ley española no distingue. No permite dar licencias sin pacto (excluimos, evidentemente, las obligatorias), por lo que, también en cuestiones de cotitularidad, el régimen aplicable es el general sobre licencias.

4) Una de las cuestiones más debatidas en el Comité Ejecutivo de Singapur fue la posibilidad de que un cotitular cediese o transmitiese un derecho de propiedad intelectual compartido.

El problema es de tal magnitud que la Comisión de Trabajo decidió, en última instancia, retirar su propuesta de alcanzar un acuerdo respecto a este punto.

De hecho, el debate puso de manifiesto la pluralidad de posibles soluciones debido a las múltiples formas que pueda adoptar la cesión o la transmisión de derechos compartidos.

Una posible hipótesis sería la transmisión, por parte del cotitular, de la totalidad de su derecho de propiedad intelectual, si bien también podría optar por ceder parte de ese derecho, lo que daría lugar a un nuevo cotitular.

Y la transmisión de esa parte del derecho de propiedad intelectual permitía eludir las posibles restricciones al otorgamiento de licencias por los cotitulares.

Por consiguiente, se invita a los Grupos a que establezcan su posición respecto a la transmisión o cesión de derechos de propiedad intelectual en régimen de cotitularidad en los distintos escenarios (transmisión total o parcial de ese derecho).

En España cabe la transmisión de una parte de la cuota salvo pacto en contrario. Hay que tener en cuenta, sin embargo, los derechos de tanteo y de retracto, que limitan la entrada de nuevos copartícipes. En consecuencia, la posibilidad de transmitir una cuota parcial de la cuota no puede servir para soslayar restricciones al otorgamiento de licencias.

5) El ejercicio de un derecho de propiedad intelectual compartido por dos o más cotitulares, cada uno de los cuales está, en principio, facultado a explotar ese derecho, podría plantear dificultades en el ámbito de las reglas de la competencia.

Los cotitulares podrían asumir una posición dominante en el mercado a través de la cotitularidad de derechos de propiedad intelectual, y los acuerdos alcanzados respecto a esos derechos compartidos (prohibiendo, por ejemplo, la concesión de licencias) podrían interpretarse como obstáculo a la libre competencia.

Por consiguiente, se invita a los Grupos a que expliquen el tratamiento dado por sus respectivas legislaciones nacionales y las soluciones adoptadas en tales casos.

En primer lugar es necesario aclarar que el hecho de ser titular (en este caso, cotitulares) de un derecho de propiedad industrial o intelectual no otorga una posición de dominio. Se tiene posición de dominio, según jurisprudencia tanto española como comunitaria, cuando se posee, al menos y dependiendo de la estructura del mercado, entre un 50% y un 60% de la cuota de ese mercado. Posteriormente, una vez que se tiene posición de dominio hay que abusar de esta dominancia para que la conducta pueda ser calificada como una infracción a la competencia. Habrá que evaluar los efectos que dicha conducta produce en el mercado para determinar si existe o no infracción.

En el caso concreto de cotitularidad de derechos de propiedad industrial se podría plantear el supuesto de posición de dominio colectiva. A este respecto, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, *Societa Italiana Vetro Spa, Fabbrica Pisana Spa y Ppg Vernante Pennitalia Spa c. Comisión de las Comunidades Europeas* (asuntos acumulados T-68/89, T-77/89 y T-78/89 [*Recopilación de Jurisprudencia 1992 página II-01403*]) *interpretó en su párrafo 352 que* “Como principio, no puede descartarse que dos o más entidades económicas independientes se hallen, en un mercado concreto, unidas por tales vínculos económicos que, a causa de este hecho, se hallen conjuntamente en una posición dominante con respecto a los demás operadores del mismo mercado. Ello podría ocurrir, por ejemplo, si dos o más empresas independientes disfrutaran en común, a través de un acuerdo o de una licencia, de un adelanto tecnológico que les confiriera la posibilidad de comportarse en gran medida independientemente frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, sus consumidores”.

Posteriormente esta interpretación es recogida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de marzo de 2000, *Compagnie maritime belge transports SA c. Comisión de las Comunidades Europeas* (asuntos acumulados C-395/96 P y C-396/96 P [*Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-01365*]) *que exige, para que haya posición dominante colectiva, que se deben dar las siguientes circunstancias: existencia de dos o más empresas jurídicamente independientes entre sí, pero que, desde el punto de vista económico, se presenten o actúen juntas en un mercado específico, como una entidad colectiva. A este respecto, procede verificar, en especial, si existen vínculos económicos entre dichas empresas que les permiten actuar conjuntamente con independencia de sus competidores, de sus clientes y de los consumidores.*

Concluye el Tribunal de Justicia que la existencia de una posición dominante colectiva puede, por tanto, derivarse de la naturaleza y del contenido de un acuerdo, de su forma de aplicación y, en consecuencia, de los vínculos o factores de correlación entre empresas que resultan de ellos.

En nuestro caso, habrá que examinar el acuerdo entre los cotitulares sobre la forma en que se debe explotar el derecho de propiedad industrial objeto de la cotitularidad. Si de dicho acuerdo se deriva que existen vínculos económicos entre los cotitulares, cotitulares jurídicamente independientes, habrá que evaluar la estructura del mercado y si los cotitulares pueden, colectivamente, tener poder de dominio. Por último, habrá que examinar el efecto que sobre la competencia puede tener el acuerdo entre los cotitulares (por ejemplo, reparto del mercado, imposición de precios excesivamente altos, disminución de la oferta o

de la producción o creación de barreras de entrada al mercado pertinente mediante la negativa arbitraria a conceder licencias). En tal caso, los cotitulares pueden ser sancionados por el abuso de su posición de dominio colectiva o incluso obligarles a conceder licencias o el otorgamiento de licencias obligatorias, principalmente si nos encontramos ante una infraestructura o activo esencial ("essential facilities". Véanse a este respecto las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1982, As. 144/81, Keurkoop c. Nancy (Rec. 82, págs. 2853 y ss.); de 5 de octubre de 1988, As. 238/87, AB Volvo c. Erik Veng Ltd. (Rec. 88, págs. 6211 y ss.); de 6 de abril de 1995, As. Acumulados C-241/91 P y C-242/91 P; radio Telefis Eireann e Independent Television Publications Ltd. C. Comisión (Rec. P. I-743); de 29 de abril de 2004, As. C-418/01, IMS Elath GMBH & Co. OHG c. NDC Health GMBH & Co. KG (Rec. P. 5039).

6) Se invita a los Grupos a que analicen una vez más qué leyes en vigor podrían utilizarse para regular la cotitularidad de derechos que coexisten en varios países.

Este punto fue aplazado, para posterior estudio, en el apartado 9 de la resolución aprobada en Singapur.

En particular, se insta a los Grupos a que indiquen si sus legislaciones nacionales admiten que la cotitularidad de un derecho de propiedad intelectual, incluso no habiendo compromiso contractual entre los cotitulares, pueda regirse por el derecho nacional del país que presenta mayor vinculación con ese derecho.

Si fuese así, ¿qué elementos, a juicio de los Grupos, deberían tenerse en cuenta para evaluar esa vinculación?

Se solicita de los Grupos de los Países miembros de la UE que indiquen si consideran que el Reglamento del Consejo (nº 593/2008) de 17 de junio de 2008 -el denominado "Roma I"- sería aplicable a los acuerdos de cotitularidad.

a) La legislación española recoge el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial, aunque con carácter no absoluto (quedando supeditado a lo dispuesto por los Convenios y Tratados internacionales de los que España forme parte). Dicho régimen resulta de aplicación tanto a los aspectos sustantivos (artículo 10.4 del Código Civil, y en relación, artículo 8 del Reglamento CE 864/2007) como procesales (artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Este Grupo de Trabajo entiende que la cotitularidad de derechos coexistentes en varios países se rige en España por el régimen anteriormente expuesto. Ello implica que:

- si existiera acuerdo o convenio internacional de aplicación, sería éste
 - el que se aplicara y, por extensión,
 - el que determinara los elementos de conexión con la normativa nacional;
- de no existir acuerdo o convenio internacional de aplicación (supuesto general), se aplicará el principio de territorialidad, rigiéndose por la legislación interna española (no estableciéndose, por tanto, elementos de conexión con otros derechos nacionales)

En cuanto al régimen de copropiedad, se estima de aplicación el artículo 10.1 del Código Civil, según el cual la propiedad se regirá por la ley del lugar en donde se hallen los bienes, que en este caso equivaldría al lugar de registro.

b) La Unión Europea, a través de los Reglamentos CE números 864/2007 de 11 de julio de 2007 («Roma II») y 593/2008 de 17 de junio de 2008 («Roma I») ha uniformado, en situaciones que impliquen un conflicto de leyes nacionales en materia civil y mercantil, las reglas de determinación de la ley aplicable, tanto para las obligaciones contractuales («Roma I») como extracontractuales («Roma II»).

Aceptando que los acuerdos de cotitularidad puedan tener origen contractual (comunidad convencional) o no contractual (comunidades incidentales sin pactos entre comuneros), es opinión de este Grupo de Trabajo que «Roma I» resultará de aplicación a los acuerdos de cotitularidad de origen contractual, al no excluirse (artículo 1 de dicho Reglamento) del ámbito de aplicación del citado Reglamento las obligaciones derivadas de los derechos de propiedad intelectual

7) Por último, se invita a los Grupos a que presenten cuantas cuestiones consideren relevante respecto al tema que nos ocupa y que no hayan sido tratadas ni en estas orientaciones de trabajo ni en anteriores orientaciones del Comité Ejecutivo 2007 celebrado en Singapur.

No hay otras cuestiones que resaltar.

II. Propuesta con vistas a la futura armonización

Se invita a los Grupos a que presenten recomendaciones con vistas a la futura armonización de las legislaciones nacionales en el contexto de la cotitularidad, en particular, respecto a los puntos planteados en las orientaciones de trabajo sobre la actual situación de sus derechos internos.

Un aspecto importante que en opinión de este Grupo de Trabajo debería armonizarse por las incertidumbres que plantea es el primer lugar de presentación de una solicitud de propiedad industrial (en particular, de patente) en el supuesto de que varios solicitantes con residencia o domicilio en diferentes Estados presenten conjuntamente una petición de registro.

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes dispone en su artículo 122, dentro del Título relativo a las patentes secretas, esto es, a las patentes que pueden interesar a la defensa nacional, que “cuando se trate de invenciones realizadas en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente ante el Registro español de la Propiedad Industrial (hoy Oficina Española de Patentes y Marcas) a menos que se hubiera hecho con expresa autorización de éste. Dicha autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa”.

Por otro lado, el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre de 1986, de Aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas en su artículo 2 y el Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en su artículo 3 establecen, respectivamente, que cuando los solicitantes de una patente europea o de una solicitud internacional de patentes tengan su domicilio o sede social en España o su residencia habitual o establecimiento permanente en España y no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, deberá presentar necesariamente la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

De todo ello se desprende que cuando se trate de una invención realizada por un solicitante que tenga su residencia, domicilio o sede en España, la solicitud de patente de invención, que no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, debe presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En el caso de que la invención haya sido realizada conjuntamente por inventores con sede en España e inventores con sede en el extranjero, sería necesario estudiar la legislación en dicho Estado y determinar cuál sería la legislación aplicable según las normas de Derecho

Internacional. Es fácil pensar que con carácter general las legislaciones nacionales de patentes disponen exigencias análogas a la española, por la que se obligue a sus residentes o domiciliados a presentar la primera solicitud de patente en sus respectivos territorios.

Por todo ello, será difícil encontrar una solución al problema sin infringir ninguna legislación. Si a ello añadimos que incumpliendo la normativa nacional, se presente la primera solicitud de patente en un país diferente al de residencia puede tener consecuencias penales cuando la invención objeto de la solicitud de patente puede interesar a la defensa nacional (el artículo 277 del Código Penal español prevé penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, para el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional)., urge una armonización que evite esta inseguridad jurídica.

Este problema no queda resuelto con el Acuerdo de 21 septiembre 1960, de salvaguardia mutua del secreto de invenciones relativas a la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, cuyo artículo 1 se limita a obligar a los Gobiernos a salvaguardar el secreto de las invenciones respecto de las cuales se hayan recibido solicitudes de patentes con arreglo a procedimientos convenidos, siempre que el Gobierno que recibió primero una solicitud de patente referente a esas invenciones, denominado en adelante «Gobierno de origen», hubiera impuesto el secreto de dichas invenciones en interés de la defensa nacional. Sin embargo, no entra a elaborar las normas de determinación del «Gobierno de origen».

Este problema tampoco queda resuelto en el Convenio de Aplicación relativo al artículo 43 del Acuerdo Marco de fecha 27 de julio de 2000 entre Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido en relación con solicitudes de Patentes y similares pertinentes para la defensa. Este Acuerdo se limita a definir “Participante de origen” como aquel Participante en cuyo Centro Especial se presenta una Solicitud, que constituya la primera en presentarse en cualquier Estado en relación con el objeto de la Solicitud.