

... Carrera Derecho, Asignatura Derecho Mercantil I. Título, Solución al caso práctico número 3 de la primera evaluación a distancia. Autor, profesor Alberto Berkovich. Fecha de grabación, 2 de diciembre de 1981. Fecha de emisión, 9 de diciembre de 1981. Desde el miércoles pasado han debido estudiar ustedes el tema 10, referente a la regulación jurídica de la competencia. Y hasta el miércoles próximo deberá ser objeto de estudio el tema 11, que trata del empresario individual. Hoy dedicaremos este espacio, como ya se había anunciado, al estudio de la solución al caso práctico, número 3 de la evaluación a distancia.

instancia correspondiente a la primera unidad didáctica. Espero que tengan ustedes su texto a la vista. De la exposición del caso hay que destacar los siguientes datos. Primero, don Juan Dávila ha inventado hace más de un año un nuevo tipo de bombilla para faros de automóvil que consigue evitar el deslumbramiento en el cruce. Segundo, el nuevo tipo de bombillas creado por el señor Dávila ha sido comercializado por él con mucho éxito. Tercero, la comercialización se ha hecho bajo la denominación Darus. A la vista de estos antecedentes, el problema que plantea el señor Dávila consiste en determinar si puede proteger la bombilla inventada por él y la denominación Darus, de tal forma que solamente él pueda fabricar el nuevo tipo de bombillas con esa denominación. Lo que pretende por tanto el señor Dávila es obtener un derecho de explotación exclusivo.

del invento del nuevo tipo de faros, por una parte, y de la denominación Darus, por otra. Traducido a conceptos jurídicos, el problema planteado hay que establecerlo en los siguientes términos. Primero, ¿puede protegerse por medio de una patente un invento que ha sido ya comercializado? Y segundo, ¿puede inscribirse una marca en el registro de la propiedad industrial que ha sido utilizada ya en el tráfico? Obsérvese, pues, y ello es esencial, que la protección del invento y la de la denominación Darus suscitan una problemática independiente y han de ser tratados los dos temas autónomamente. En efecto, la protección de una invención sólo puede conseguirse por medio de la obtención de una patente o de un modelo de utilización. ¡Gracias por ver el video!

Así resulta del artículo 45 del Estatuto sobre Propiedad Industrial en lo relativo a las patentes y del artículo 171 del mismo cuerpo legal en lo relativo a los modelos de utilidad. Ahora bien, los modelos de utilidad sólo pueden proteger invenciones que consisten en dar a un objeto material una forma determinada, forma de la que resulta alguna ventaja práctica. Como en el caso que nos ocupa no se nos dice que la invención se refiera a una forma peculiar de los faros, no podemos considerar que el invento pueda ser un objeto de utilidad. El objeto de utilidad puede ser protegido por medio de la inscripción de un modelo de utilidad. Parece pues que habrá de ser protegido por medio de la inscripción de un modelo de utilidad.

bien por una patente de invención, bien por una patente de introducción. Si la novedad del invento es una novedad absoluta, es decir, en todo el mundo, procederá la obtención de una patente de invención según resulta del artículo 49, 49, del Estatuto sobre Propiedad Industrial. Por el contrario, si la novedad es relativa, es decir, que la invención es desconocida en España, pero conocida en el extranjero, entonces sólo podrá obtenerse una patente de introducción en aplicación de lo establecido en el artículo 68, 68 del Estatuto sobre Propiedad Industrial. Pero, también, si la novedad es relativa, es decir, que la invención es desconocida en España, entonces sólo podrá obtenerse una patente de introducción en España,

tanto para la obtención de una patente de invención como para la de una patente de introducción, es preciso que el invento sea nuevo, con novedad absoluta para la patente de invención y con novedad relativa para la patente de introducción. En nuestro caso, sin embargo, falta esa novedad, tanto la novedad absoluta como la relativa, porque el invento ha sido ya comercializado en España por el señor Dávila. Al ser conocido el invento en España, debido a la comercialización ya efectuada, no podrá ser protegido por una patente ni de invención ni de introducción, porque falta novedad. La novedad del invento, tanto la novedad absoluta como la novedad relativa.

señalar además que faltaría también la novedad relativa exigida para la protección de los modelos de utilidad en virtud del artículo 174 del estatuto sobre propiedad industrial. Así pues, la comercialización de los faros ha destruido la novedad del invento y éste no puede ser protegido ya por una patente válida ni por un modelo de utilidad. Esto no obstante, sería posible conseguir la concesión de una patente porque el registro de la propiedad industrial las concede sin examen de la novedad según dispone el artículo 61 del estatuto sobre propiedad industrial. Pero la patente así obtenida sería declarada nula. Por los tribunales, si fuera impugnada y se probara...

la previa comercialización. Hay que tenerse en cuenta que la comercialización no es lo mismo que la realización de pruebas o ensayos con el invento que están permitidos por el artículo 50, 50 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, si los realiza el inventor o su causaviente. Permitidos, digo, en el sentido de que no destruyen la novedad de la invención objeto de ensayo. Pero, insisto, la comercialización no es lo mismo que el ensayo. En definitiva, pues, el invento no es patentable por falta de novedad. Pasando a la protección de la denominación Darus, ésta tiene que ser inscrita como marca. Recuérdese que el artículo 118, 118 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, entiende como marca todo signo de la comercialización. O medio material.

cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo. Y la inscripción de la marca en el registro de la propiedad industrial es lo que otorga el derecho exclusivo para su utilización, según resulta del artículo 123.123 del Estatuto sobre Propiedad Industrial. Para que una denominación pueda ser inscrita como marca, no debe ser genérica, y debe además distinguirse suficientemente de las marcas ya inscritas, con una distinción que impida que se suscite confusión entre el público. Así se exige en el artículo 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, en los números 5º y 1º. 5º. 5º y 1º respectivamente.

La denominación Darus no es genérica, pues no sirve habitualmente para designar ningún tipo de productos o de calidades en el tráfico. Así pues, cumple ese requisito. Lo único que habrá que comprobar, por tanto, es si no hay otra marca anteriormente inscrita con la que pueda confundirse. Si ese riesgo de confusión no existe, podrá protegerse por su inscripción en el registro de la propiedad industrial. Obsérvese cómo, a diferencia con lo que ocurre con los inventos, el hecho de que la denominación haya sido previamente conocida en el tráfico no impide su protección, porque la marca no es preciso que sea nueva en el sentido de que sea desconocida, sino que lo que se exige es que no sea susceptible de confusión con otra marca anteriormente inscrita. Así pues, si la denominación Darus no es susceptible de confusión con otra marca anteriormente inscrita, podrá inscribirse. Así pues, si la denominación Darus no es susceptible de

confusión con otra marca anteriormente inscrita, podrá inscribirse.

el señor Dávila tendría el derecho exclusivo a su utilización. En conclusión, el invento no puede ser protegido porque carece de la novedad exigida para la obtención de una patente o de un modelo de utilidad y la denominación podrá protegerse como marca si no es susceptible de confusión con otra marca inscrita con anterioridad. Buenas tardes.