

## **DR 19 55**

El presente guión corresponde a la Asignatura de Derecho Civil III de la Carrera de Derecho. Tiene por título la Propiedad Industrial y el Registro. Es autor del mismo Antonio Hernández Gil.

Se graba con fecha 20 de diciembre de 1982 y se emitirá el próximo 26 de enero. La Propiedad Industrial y el Registro. Como Propiedad Industrial se designa el derecho que la ley reconoce al creador de una invención o descubrimiento susceptible de aplicación industrial o al creador también de determinados signos destinados a distinguir los productos de su trabajo dentro del tráfico mercantil.

En la Propiedad Industrial, conforme lo hemos descrito, hay dos modalidades por razón de su objeto a las que corresponden regímenes jurídicos significativamente distintos. De un lado, la propiedad que tiene por objeto la invención o el descubrimiento industrial, donde lo que se protege es la creación misma del invento o del descubrimiento casi como una emanación de la personalidad del autor. De otro lado, la propiedad que tiene por objeto los signos distintivos de la producción o comercio, marcas, rótulos, nombres comerciales, diseños, donde se protege la función identificadora del signo respecto del producto, el local o la empresa.

La propiedad industrial nace con la creación de la invención, el descubrimiento o el signo distintivo, pero no tiene por qué quedar siempre ligada al autor de dicha invención, descubrimiento o signo. El derecho de propiedad industrial, una vez surgido a la vida jurídica, puede ser transferido en todo o en parte a un tercero para su explotación económica. Luego, en sentido estricto, no es sólo el derecho que corresponde al autor de la invención, descubrimiento o signo, aunque siempre comience siéndolo, sino el que, según la ley corresponda, al titular del mismo con el fin de facilitarle y ampararle la explotación exclusiva del objeto del derecho.

Si en el derecho de propiedad en general es esencial el llamado derecho de exclusión, por el que el propietario tiene acción contra cualquier tercero que le perturbe en el ejercicio de su derecho o pretenda arrogarse la titularidad del mismo, en la propiedad industrial ese derecho de exclusión es aún más definitorio. El contenido de la propiedad industrial se define de forma predominantemente negativa como modo de aseguramiento del uso o la explotación exclusiva de una invención, descubrimiento o signo distintivo por quien es titular del derecho de propiedad sobre el mismo. La propiedad industrial tiene por objeto bienes incorpóreos o inmateriales, aunque en su obligación industrial cobren realidad corporal.

Si a esto añadimos la consideración de su destino natural, que es el de ingresar en el tráfico mercantil múltiple, incesante, rápido, se comprenderá que la protección de la propiedad industrial necesita de la constancia en un específico registro de la propiedad industrial como instrumento insoslayable para procurar la debida seguridad y certeza jurídica en torno a la misma. El derecho de propiedad industrial y su titularidad registral son así dos fenómenos profundamente interrelacionados, aunque distintos. La regla general a este respecto en

nuestro ordenamiento jurídico es que la inscripción en el registro del derecho de propiedad industrial no es constitutiva de la titularidad dominical del derecho, o, en otras palabras, que el derecho de propiedad industrial puede existir con independencia del registro, puede existir antes y fuera de la inscripción registral, antes porque cabe hablar de propietario de una patente, de una marca, un modelo o un signo no inscritos en el registro, fuera porque incluso respecto de los objetos de este derecho inscritos en el registro es posible reconocer en ciertas condiciones una titularidad dominical distinta de la que resulta del propio registro.

El registro será sumamente importante, en ocasiones decisivo, para garantizar la exclusividad de la protección dominical frente a terceros, mas no puede identificarse titularidad registral con titularidad dominical al hablar del derecho de propiedad industrial. Lo confirma el artículo primero del vigente estatuto de la propiedad industrial. Dice así, Propiedad industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria y el productor o fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.

La propiedad industrial la adquiere por sí el creador del descubrimiento, invención o signo como consecuencia del hecho mismo de la creación. No se requiere en la inscripción para que nazca el derecho. Y por si con esta afirmación no fuera suficiente, el mismo artículo añade con un tono particularmente discursivo, explicativo, lo siguiente.

La ley no crea, por tanto, la propiedad industrial y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta ley se fijan el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro según los casos. Incluso se dice más de lo que se debiera decir. No es que pueda existir un derecho de la propiedad industrial al margen de la ley o al margen de lo dispuesto en ordenamiento jurídico, sino que las formalidades establecidas legalmente y fundamentalmente la inscripción en el registro no son requisito para el nacimiento del derecho, sino un modo de reconocer, regular y reglamentar el derecho preexistente que según la ley, concretada en el párrafo anterior del mismo artículo, le corresponde al que crea una invención, descubrimiento o signo susceptible de aplicación industrial por el hecho mismo de su creación.

Pero, en cualquier caso, tan claro es este precepto que no puede ser desvirtuado por la afirmación del artículo siguiente, el segundo del Estatuto de la Propiedad Industrial. El derecho de propiedad industrial puede adquirirse, dice este precepto, por virtud del registro de, y se enuncian a continuación, toda una serie de supuestos diversos, el registro de las patentes de invención, de las marcas, de los modelos y dibujos industriales, etc. Sin embargo, como hemos visto antes, el derecho se adquiere no por el registro, sino que lo adquiere por sí mismo el inventor, el productor, el fabricante o el comerciante.

La ley se limita a reconocer algo que preexiste en la realidad, a regularlo. Por consiguiente, la inscripción en el registro ha de entenderse como puramente declarativa y no constitutiva, es decir, dirigida a dejar constancia de una situación preexistente y no a producir ella misma el

nacimiento o la constitución del derecho de propiedad industrial. Tampoco el artículo séptimo del mismo estatuto de la propiedad industrial, a pesar de su texto, contradice el principio general expuesto.

Las patentes, las marcas y demás modalidades comprendidas en este decreto ley constituyen un derecho cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el registro de la propiedad industrial representada por el certificado que se expide. Este es el tenor del precepto. Aquí, la expresión reconocimiento debe entenderse no como atribución.

Reconocimiento del derecho no puede significar concesión del derecho, sino simplemente aceptación del valor que el derecho ostenta fuera del registro y dotación al derecho, eso sí, por virtud de la inscripción, de una posición cualificada, privilegiada, frente a los eventuales derechos no inscritos. Así, el término reconocimiento toma en este precepto un sentido cercano al propio literal. Sólo se puede reconocer aquello que preexiste en la realidad jurídica.

Ahora bien, no sólo el artículo 1 del Estatuto, así aparentemente enfrentado a los artículos 2 y 7, dispone con claridad el valor declarativo no constitutivo de la inscripción en el registro. También lo hacen, de forma más o menos indirecta, otros preceptos, como el artículo 12 del mismo texto legal. La concesión de las diferentes modalidades a que se refiere el presente decreto ley se otorgará sin perjuicio de tercero.

Esta mención del perjuicio de tercero, que no puede seguirse de la inscripción, implica un reconocimiento inequívoco de la posibilidad de que fuera del registro y sobre el mismo objeto de la inscripción, sobre la misma marca o el mismo nombre comercial, existan otros derechos de rango preferente que no pueden verse menos cavados, en principio, por el hecho de la inscripción. El registro no agota la relación de derechos posibles. Fuera de él, otras titularidades acerca del mismo objeto pueden existir y, en el correspondiente juicio declarativo, pueden hacerse valer sin que contra ellos, en su perjuicio, pueda prevalecer los derechos inscritos.

Al menos en principio está así. Y decimos en principio porque, como ya hemos indicado, el hecho de la inscripción sitúa al derecho inscrito en una posición privilegiada frente a las titularidades no inscritas, disfrutando de unas posibilidades de ejercicio más favorables. Y en relación no ya con todos los supuestos de propiedad industrial, sino con una clase de ellos muy significativa, la propiedad de marcas y nombres comerciales, existe en el Estatuto un precepto de importancia trascendental en el tema considerado que merecerá ser examinado con detenimiento.

Se trata del artículo 14. El certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción juris tantum de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título.

Como el artículo 1, también este es un precepto de tono marcadamente doctrinal y explicativo. No se limita a establecer una presunción, sino que dice que la establece, lo que ya no es tan

frecuente. Y aún más, especifica que se trata de una presunción *juris tantum*, es decir, de una presunción que admite prueba en contrario.

El certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción *juris tantum* de propiedad. Luego, una vez más, se expresa que la propiedad no está inexorablemente ligada al registro. Cabe probar la titularidad de un derecho de propiedad industrial que no ha tenido acceso al registro.

El concesionario de la inscripción está, eso sí, liberado de la carga de la prueba de su dominio. Además, el mismo precepto dispone que, transcurridos tres años de efectuado el registro y de su explotación no interrumpida o de su fietta posesión, con buena fe y justo título, se consolida el dominio. Es decir, lo que antes, antes de los tres años, era presunción *juris tantum* de propiedad, se convierte ahora en presunción *juris et de jure*, en presunción que no admite prueba en contrario.

La posición del concesionario de la inscripción transcurrido los tres años, con los requisitos mencionados, se hace inatacable. En ese momento, la titularidad extraregstral ya no puede oponerse a la que goza de constancia en el registro. El precepto recuerda un tanto a los que el Código Civil dedica a la usucapión.

El plazo de tres años es el que el Código prescribe en su artículo 1955 para la usucapión ordinaria de los bienes muebles. El carácter pacífico de la posesión y no interrumpido —el Estatuto habla de posesión quieta y explotación no interrumpida— coincide en parte con la exigencia del Código para toda usucapión de que la posesión sea, en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. No exige expresamente el Estatuto que la posesión o la explotación sean públicas, pero no era preciso.

La existencia de la inscripción registral presupone necesariamente la publicidad. Tampoco se menciona expresamente el requisito de la posesión en concepto de dueño. La pertinencia o no de sobreentenderlo en el supuesto del artículo 14 del Estatuto resulta ya más problemática y no vamos a abordarlo de momento.

Por último, los requisitos de la buena fe y del justo título son los que en el Código corresponden específicamente a la usucapión ordinaria. Sin embargo, a pesar de esta analogía entre la usucapión y la situación descrita en el artículo 14 del Estatuto, la jurisprudencia ha entendido que dicho artículo no contempla un supuesto de prescripción adquisitiva usucapión, sino un caso de prescripción extintiva. El artículo 14 no dispondría que el concesionario adquiriera por la posesión continuada el dominio, sino que transcurridos los tres años y cumplidos los restantes requisitos, las acciones que un tercero pudiera ostentar, nacidas de una situación ajena al registro, se extinguirían, prescribirían.

Como antes decíamos, la posesión del titular registral se hace inatacable, resulta beneficiado de una presunción *juris et de jure* de propiedad por razón de la inscripción. Contra lo que es preciso precaverse, es contra cierta tendencia, a la que no escapa la misma jurisprudencia, de

entender consolidado el dominio por el mero transcurso de los tres años olvidando las restantes condiciones, como si tal presunción operara automáticamente por el mero paso del tiempo. Tal actitud significa, a nuestro juicio, desconocer la situación posesoria que se halla en la base del artículo 14.

Recordemos una vez más el fragmento que ahora nos interesa del precepto. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título. Desde luego, el texto, especialmente el juego de las conjunciones, no es demasiado claro.

¿Se quiere decir que el dominio se consolida transcurridos tres años desde la inscripción y también transcurridos tres años desde la explotación no interrumpida o desde la quieta posesión? ¿A qué se refiere la explotación, que es lo explotado, y a qué se refiere la posesión? ¿A la marca o a la concesión de la marca, que como derecho es también poseíble? Finalmente, la buena fe y el justo título cualifican solamente la posesión o también la explotación. No es fácil responder a estas preguntas. Quizás una interpretación válida sea la siguiente.

La conjunción y no significa que el dominio se consolide por el transcurso de tres años desde la inscripción y también por el transcurso del mismo plazo desde la explotación, sino que ambas cosas se exigen conjuntamente. Hacen falta los tres años desde la inscripción y, además, los tres años desde la explotación no interrumpida. Y para que tal dualidad de requisitos tenga sentido, es preciso entender que la explotación durante esos tres años ha de ser asimismo con justo título y buena fe.

Entonces, la referencia alternativa a la quieta posesión, para la que también rigen la buena fe y el justo título, se clarifica. Sería absurdo exigir siempre la explotación ininterrumpida, que sin duda concierne a la explotación de la marca, porque el derecho sobre la marca no puede depender de ese específico uso en que consiste la explotación comercial de algo. El mismo efecto produce la quieta posesión.

Parece, pues, que a la quieta posesión se refiere la marca también. Sin embargo, no sería absurdo referir a la marca, la explotación, y a la concesión de la marca como derecho derivado del registro, la posesión. Así lo hace, por ejemplo, la sentencia de 14 de febrero de 1964 de un modo bastante directo y de forma más indirecta la de 14 de febrero de 1969, al referir el justo título como requisito de la posesión a la inscripción hecho del que se derivan los derechos registrales de cuya posesión se trata.

En todo caso, téngase presente que la inscripción registral confiere, de acuerdo con los más elementales principios del derecho registral, una presunción de posesión sobre el bien objeto de la inscripción. Por tanto, el transcurso de los tres años desde la inscripción no basta para consolidar el dominio del concesionario. Más allá de esos tres años, su posición será atacable, y por ende subsistirán las titularidades extraregistrales cuando su posesión no fuera pacífica o ni interrumpida o no se estuviese llevando a cabo con buena fe y justo título.

La relatividad del valor del registro se ve así matizada o incrementada. ¿Y cuándo la posesión, o eventualmente la explotación, no se hace con buena fe y justo título? En este punto, pensamos que, contemple o no el artículo 14 del Estatuto, un supuesto de usucapión, hay que acudir inexcusablemente al Código Civil, porque los conceptos de buena fe y justo título, y más predicados de la posesión, son de inequívoca raigambre civilista. El artículo 1950 del Código, entre los dedicados al usucapión, dispone que la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su derecho.

Correlativamente, el artículo 433 establece con carácter más general que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Proyectando esto sobre el ámbito de la propiedad de las marcas, y sin ánimo de polemizar sobre la armonización de los puntos de vista positivo y negativo que sobre la buena fe tienen los artículos 1950 y 433 del Código, diríamos que posee de buena fe la marca, o los derechos registrales sobre ella, quien ignora que en el título de adquisición del derecho sobre la marca existía algún vicio que lo invalidara, o quien creyó adquirirlo de quien podía transmitirlo, no siendo así. Por su parte, el artículo 1952 del Código Civil dice, o ostente uno radicalmente nulo, o que no sea legalmente bastante para transferir el dominio sobre la marca, en estos casos, en transcurso de tres años, a partir de la inscripción, no puede significar la consolidación del dominio en el titular registral.