

## DEFENSA NACIONAL Y DERECHO DE PATENTES

Juan GOMEZ CALERO  
*Coronel Auditor*  
*Profesor Universitario*

### SUMARIO

I. LA DEFENSA NACIONAL.- EL INTERES DE LA DEFENSA NACIONAL.- II. EL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES.- REGIMEN JURIDICO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN.- III. EXPROPIACION DE LA PATENTE (O DE LA SOLICITUD DE PATENTE) POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL: 1. Facultad de expropiar. 2. Procedimiento. 3. Efectos. IV. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO. V. PATENTES SECRETAS POR INTERES DE LA DEFENSA NACIONAL: 1. Normas. 2. Procedimiento y efectos.

#### I. LA DEFENSA NACIONAL.- EL INTERES DE LA DEFENSA NACIONAL.

La Constitución Española de 1978 atribuye exclusivamente al Estado la responsabilidad y competencia de la Defensa Nacional(1) y configura ésta, al propio tiempo, como derecho y deber de todos los españoles(2). Asimismo, la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas las misiones de garantizar la soberanía e independencia de España y de defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional(3); lo que viene a significar —como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de decir(4)— que la Defensa Nacional está encomendada a las Fuerzas Armadas; pero lo está con carácter específico, no exclusivo.

Referencias análogas a la defensa de la Nación española encontramos en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas(5). Así, su artículo 4 pro-

(1) Art. 149.- vid. S.T.S. 3-X-86.

(2) Art. 30.- vid. Ley 19/1984, de 8 de junio y su Reglamento (aprobado por Real Decreto 611/1986, de 21 de marzo) sobre Servicio Militar; así como Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre. Ley 48/1984, de igual fecha y Real Decreto 551/1985, de 24 de abril, sobre objeción de conciencia.

(3) Art. 8.

(4) S.T.C. 13-XII-1982.

(5) Aprobadas por Ley 85/1978, de 28 de diciembre.

clama que "la Defensa Nacional es deber de todos los españoles; y tanto este artículo como los dos que inmediatamente le preceden, insisten en la idea de que las Fuerzas Armadas, en cuanto elemento esencial de la Defensa Nacional, están exclusivamente consagradas al servicio de la Patria, tienen su razón de ser en la defensa militar de España y asumen la misión de garantizar la soberanía e independencia de la Patria y de defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Pero es la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, sobre Defensa Nacional y organización militar(6), la que proporciona una definición de la "Defensa Nacional". A tenor de su artículo 2, inciso primero, "la Defensa Nacional es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin". Estas actuaciones buscan la consecución de "una efectiva seguridad nacional"; con lo que la seguridad nacional resulta ser el objetivo específico de la Defensa Nacional(7).

La propia ley, en su artículo 4, distingue claramente tres nociones, cada una de las cuales incluye a la que le sigue: política general, política de defensa y política militar. La política de defensa —que es "parte integrante de la política general" y de la que es "componente esencial" la política militar— "determina los objetivos de la Defensa Nacional y los recursos y acciones necesarios para obtenerlos".

Como la Defensa Nacional no incumbe privativamente a las Fuerzas Armadas, "todos los recursos humanos y materiales y todas las actividades, cualquiera que sea su naturaleza, podrán ser movilizados por el gobierno para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional"; de tal modo que "la base fundamental de la Defensa Nacional son los propios ciudadanos"(8). Esta es la razón de que, junto a la "organización, preparación y actualización del potencial militar" (a cargo de la "política militar")(9) se contemple la "defensa civil", como "disposición permanente de todos los recursos humanos y materiales no propiamente militares al servicio de la Defensa Nacional"(10).

La Defensa Nacional —o, más concretamente, la política de la Defensa Nacional— está atravesando actualmente en nuestra Patria un proceso de planificación y desarrollo; se trata del "ciclo de política de defensa", que integrado por tres fases ("planeamiento", "programación" y "presupuestación"), tiene como hitos más señalados la "Directiva de Defensa Nacional"

(6) Modificada por Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero.

(7) Art. 3.- vid. Fernández Espeso: "Defensa Nacional y Seguridad Nacional"; en "Libertades Públicas y Fuerzas Armadas", por Prieto y Broquetas; Madrid, 1985; págs. 797-805.

(8) Art. 14.

(9) Art. 4.

(10) Art. 21.

de 10 de julio de 1984, el "Plan General de la Defensa Nacional" de 31 de julio de 1985 y el "Plan Estratégico Conjunto" de 23 de octubre de 1985(11).

Tal como viene concebida en las disposiciones legales invocadas, la Defensa Nacional es objeto de un tratamiento singular por parte del ordenamiento jurídico; tratamiento que se manifiesta —de una parte— en su protección por la ley penal, y —por otro lado— en la supremacía que se reconoce en diferentes normas a los intereses de la Defensa Nacional.

La protección penal se manifiesta tanto en el Código Común como en el Militar. El primero se ocupa en el capítulo II bis del título I de su libro II, artículos 135 bis a) a 135 bis g), "de los delitos relativos a la Defensa Nacional"(12); el capítulo comprende dos secciones, que tratan respectivamente "del descubrimiento y revelación de secretos e información relativos a la Defensa Nacional" y "de los atentados contra los medios o recursos de la Defensa Nacional"(13). En cuanto al Código Penal Militar(14), dedica el título primero de su libro II a los "delitos contra la seguridad nacional y Defensa Nacional", incluyendo en el título un capítulo sobre "revelación de secretos e informaciones relativos a la seguridad nacional y Defensa Nacional" (artículos 53 a 56) y otro capítulo atinente a los "atentados contra los medios o recursos de la Defensa Nacional" (artículos 57 a 62).

Hay que señalar que, no obstante la coincidencia de los epígrafes respectivos, no estamos ante una duplicidad de ordenamientos; pues el Código Penal Común incrimina determinados tipos delictivos básicos, en tanto que el Código Penal Militar se circunscribe a castigar esos delitos cuando sean cometidos por "militares"(15) o en "tiempo de guerra"(16).

Con independencia de esta protección jurídica que la ley penal dispensa a los intereses de la Defensa Nacional, cabe mencionar otra serie de disposiciones en las que se otorga o reconoce a la Defensa Nacional una cierta prevalencia.

Así, la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, a la que más adelante tendremos ocasión de referirnos, contempla un procedimiento especial de expropiación "por razones de Defensa Nacional" y segu-

(11) Vid. Ministerio de Defensa: "Memoria de la Legislatura (1982-1986)"; Madrid, 1986; pags. 33-40.

(12) Estos preceptos fueron adicionados al Código Penal en virtud de la Ley Orgánica 14/1985, de 9 de diciembre, cuyo preámbulo justificaba así la inclusión: "La próxima aprobación del Código Penal Militar hará desaparecer de su contenido determinados tipos delictivos que venía recogiendo hasta el presente el Código de Justicia Militar; en consecuencia, a fin de evitar que se produzca la discriminación de estas conductas que merecen reproche, y que serán competencia de la Jurisdicción Ordinaria, es necesario que hasta tanto se apruebe el futuro Código Penal que las recogerá sin duda, se incorporen con carácter transitorio al vigente Código Penal".

(13) Vid. Bustos Ramírez ("Manual de Derecho Penal; Parte Especial"; Barcelona, 1986; pags. 466-467) y Cobos, Vives, Boix, Orts y Carbonell ("Derecho Penal; Parte Especial"; Valencia, 1987; pags. 41-44).

(14) Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre.

(15) Art. 8.

(16) Art. 9.

ridad del Estado (artículos 100-107)(17). El Reglamento de Montes(18) establece una tramitación especial para los expedientes de ocupación o servidumbre cuando éstas vengan “motivadas por finalidades relacionadas con la Defensa Nacional” (artículo 180). La legislación de “zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional”(19) no tiene otra razón de ser –como su propia denominación pregonaa– que la de salvaguardar determinadas “zonas” e “instalaciones” en atención al interés que revisten para la Defensa Nacional. La Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (texto refundido aprobado por Decreto 1346/1976, de 9 de abril) prevé determinadas “limitaciones por exigencias de la Defensa Nacional” (artículo 8-2-b)(20). La propia Ley Orgánica 6/1980 anteriormente mencionada, tiene por objeto la regulación de los criterios básicos para la preparación, organización y ejecución de la Defensa Nacional. Y la Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada por Real Decreto legislativo 1265/1986, de 27 de junio, deja a salvo –respecto de determinadas inversiones extranjeras efectuadas en bienes inmuebles– “la legislación dictada por motivos estratégicos o de Defensa Nacional”(21).

La importancia de la Defensa Nacional no podría dejar de manifestarse en el Derecho Industrial y, concretamente, en nuestro actual “Derecho de Patentes”

En este ámbito debe señalarse que impulsar nuestro desarrollo industrial y tecnológico, en el marco de una estrecha cooperación con Europa, constituye uno de los objetivos perseguidos por la actual política española de Defensa; para lo que se ha entrado en una fase de codesarrollo y coproducción.

El “planeamiento” de esta política industrial y tecnológica se traduce en diferentes líneas de actuación, entre las que figura el “desarrollo tecnológico y la potenciación de la investigación, aprovechando las necesidades generadas por la demanda de la industria de Defensa y utilizando las transferencias de tecnología”(22), así como los necesarios acuerdos de cooperación; ámbito este último en el que destacan la coordinación Ministerio de Defensa-Universidad-Ministerio de Industria y Energía, los acuerdos Ministerio de

(17) Vid. Reglamento Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957), art. 124.

(18) Aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962.

(19) Ley 8/1975 de 12 de marzo y Reglamento aprobado por Decreto 689/978, de 10 de febrero.

(20) Vid. art. 11-b) del Reglamento de Planeamiento urbanístico (aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio) y art. 9-2 del Reglamento de Disciplina Urbanística (aprobado por Decreto 2187, de la misma fecha).

(21) Art. 12.- En igual sentido, el artículo 13 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2077/1986, de 25 de septiembre.

(22) Vid. Real Decreto 1750/1987, de 18 de diciembre y Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de febrero de 1988, sobre “transferencia de tecnología y prestación de asistencia técnica extranjeras”.

Defensa-Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la relación Ministerio de Defensa-Universidad Politécnica(23).

Como claramente se advierte, puestos a desarrollar la industria y la tecnología, no podíamos preterir el tema de las patentes de invención.

Admitida la capacidad de incentivación de las patentes en función de los derechos que atribuyen al titular resulta evidente que “una ley de patentes que proteja los resultados de nuestra investigación constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico”(24). En esta línea, la Ley de Patentes de 1986 “ha prestado una especial protección a los intereses nacionales”(25); lo que se manifiesta –por cuanto concierne a los intereses de la Defensa Nacional– en determinadas previsiones legislativas, que tienen su razón de ser precisamente en aquellos intereses.

Estas previsiones –legalmente establecidas en contemplación, como decimos, de la Defensa Nacional– son las tres siguientes: a) expropiación de una solicitud de patente o de una patente ya concedida “por causa de utilidad pública o interés social”; b) el sometimiento de una solicitud de patente o de una patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias “por motivos de interés público” tales como la “defensa nacional”; y c) la imposición de un régimen de secreto, respecto de una solicitud de patente o de una patente, “cuando la invención objeto de la misma pueda ser de interés para la Defensa Nacional”.

Examinar estas tres cuestiones constituye el objeto esencial del presente trabajo. Para ello, resulta obligado comenzar consignando unas nociones generales –siquiera deba ser en forma sucinta– sobre el estado actual de nuestro “Derecho de Patentes”(26).

## II. EL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES.- REGIMEN JURIDICO DE LAS PATENTES DE INVENCION

Las patentes –concretamente las “patentes de invención”– se enmarcan, por lo que respecta a nuestro Derecho, dentro del régimen de la Propiedad Industrial.

(23) Ministerio de Defensa: “Memoria...”, cit.; pags. 333-336; vid. también Leiva Rey (“Política industrial y científica de defensa”) y Muñoz (“Investigación y Defensa”); en “Libertades públicas...”, cit.; pags. 885-887 y 889-893, respectivamente.

(24) Preámbulo.

(25) Preámbulo.

(26) La expresión “Derecho de Patentes” está acuñada en el “Convenio de Munich”, al que más adelante nos referiremos y cuya segunda parte –comprensiva de cuatro capítulos (“Patentabilidad”; “Personas legitimadas para solicitar y obtener patentes europeas, designación del inventor”; Efectos de la patente europea y de la solicitud de patente europea” y “La solicitud de patente europea como objeto de propiedad”)– tiene como epígrafe dicha expresión.

Como resulta del artículo 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial(27), esta última abarca dos categorías diferentes: las “creaciones industriales” y los “signos distintivos”; a su vez, las “creaciones industriales” pueden ser “invenciones” y “creaciones de forma”. Pues bien: entre las “invenciones” se comprenden las “patentes” y los “modelos de utilidad”, en tanto que las “creaciones de forma”, incluyen los “modelos industriales”, los “modelos artísticos” y los “dibujos industriales o artísticos”(28).

El presente estudio se circunscribe a las patentes, que son –como hemos dicho– “invenciones” y, por tanto, “creaciones industriales”.

Nuestro actual sistema de normas legales reguladoras de las patentes –esto es, lo que constituye el “Derecho Español de Patentes”– se encuentra en trance de franca modernización(29) y tiene su punto de partida en el “Protocolo número 8”, incorporado al “Tratado de Adhesión de España (y Portugal) a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica”, hecho en Madrid (y Lisboa) el 12 de junio de 1985. Ello es así por cuanto, en virtud de dicho Protocolo, el Reino de España se comprometió, entre otros extremos, a los siguientes: a) hacer compatible su legislación sobre las patentes con los principios de la libre circulación de las mercancías y con el nivel de protección de la propiedad industrial alcanzado dentro de la Comunidad; y b) adherirse, no más tarde del 7 de octubre de 1992, al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre patente europea y al Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975 sobre patente comunitaria(30).

La actividad legislativa generada por estos compromisos internacionales se ha traducido básicamente en la ley 11/1986, de 20 de marzo, sobre patentes, cuyo “preámbulo” reconoce la concurrencia de “factores relevantes que exigen la adopción de una nueva Ley de Patentes como son la existencia de un Derecho europeo de patentes”, (constituido por los dos Convenios sobre patentes –europea y comunitaria– que acabamos de mencionar), “Derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer”.

Junto a la Ley de Patentes, fundamental en la materia, debe citarse su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre.

En aras de incrementar la protección jurídica de la propiedad industrial (y por tanto de las patentes), se ha dado nueva redacción –por Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre– al artículo 534 del Código Penal, a cuyo actual

(27) Real Decreto Ley de 26-VII-1929 (texto refundido aprobado por Real Decreto Ley de 30-IV-1930) y Decreto de 22-V-1931 (elevado a Ley con fecha 16-IX-1931) que anula los artículos 233 a 243 del Estatuto de la Propiedad Industrial y pone en vigor los artículos 133 a 145 de la Ley de 16-V-1902.

(28) Para Broseta (“Manual de Derecho Mercantil”; 7ª ed.; Madrid, 1987; pag. 139), las “creaciones industriales” pueden ser “de fondo” (patentes de invención y modelos de utilidad) y “de forma” (modelos y dibujos industriales).

(29) Vid. Fernández Novoa y Gómez Segade: “La Modernización del Derecho Español de Patentes”; Madrid, 1984.

(30) Vid. Bercovitz: “Derecho de Patentes: España y la C.E.E.”; Barcelona, 1985.

tenor "el que infringiere intencionalmente los derechos de propiedad industrial será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 600.000 pesetas".

Estas normas de Derecho interno han de ser completadas con las contenidas en Tratados Internacionales que hayan sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico de conformidad con lo establecido en los artículos 93 a 96 de la Constitución y 1, apartado 5, del Código Civil.

Por orden cronológico de sus respectivas fechas, estos Tratados, con vigencia efectiva en España, son los siguientes: a) el "Convenio de la Unión de París" (CUP) de 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial; su última revisión -Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967(31)- fue ratificada por España mediante Instrumento de 13 de diciembre de 1971; b) el "Convenio Europeo sobre la formalidades prescritas para la solicitud de patentes", hecho en París el 11 de diciembre de 1953, al que se adhirió nuestro país por Instrumento de 28 de junio de 1967; c) el "Arreglo de Estrasburgo", de 24 de marzo de 1971, sobre "clasificación internacional de patentes", ratificado por España mediante Instrumento de 4 de noviembre de 1974; d) el ya aludido "Convenio de Munich" de 5 de octubre de 1973 sobre concesión de patentes europeas(32), al que España se adhirió mediante Instrumento de 10 de julio de 1986 y para cuya efectividad en nuestra Patria se dictó el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, aplicable "a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España"; a tenor del artículo 1 de este Real Decreto "las disposiciones de la ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, serán aplicables en todo lo que no se oponga al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes europeas"(33); e) y el "Tratado de Budapest" de 28 de abril de 1977, sobre "reconocimiento internacional de depósitos de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes", ratificado por España mediante Instrumento de 2 de junio de 1980(34).

(31) El CUP fue revisado anteriormente en 14-XII-1900 (Bruselas), 2-VI-1911 (Washington), 6-XI-1925 (La Haya), 2-VI-1934 (Londres) y 31-X-1958 (Lisboa).

(32) El Convenio (cuyo texto original fue objeto de modificación por decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 21 de diciembre de 1978), va seguido de un Reglamento de Ejecución del Convenio", también de 5 de octubre de 1973 (cuyo texto fue objeto de modificación por decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de fechas 20-X-1977, 22-II-1978, 21-XII-1978, 20-XI-1979, 11-XII-1980, 4-VI-1981 y 14-II-1985), dos "Protocolos" de igual fecha -uno sobre "Centralización e Introducción del Sistema Europeo de Patentes", y otro sobre "Competencia Judicial y Reconocimiento de Decisiones relativas al Derecho o la Obtención de la Patente Europea" (modificado por decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 8-VI-1984)- y un "Reglamento relativo a las Tasas", de 20 de octubre de 1977 (modificado por decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 31-V-1978, 14-IX-1979, de 30-XI-1979, 11-XII-1980, 4-VI-1981 y 8-V-1984).

(33) Por Ley 10/1987, de 7 de octubre se regulan las "tasas" previstas en los artículos 6, 9, 10 y 18 del citado Real Decreto.

(34) Este tratado tiene para su aplicación un Reglamento de igual fecha; Tratado y Reglamento se remiten al artículo 6-3 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre.- Vid. Botana Agra: "La patentabilidad de las invenciones microbiológicas"; en Actas de Derecho Industrial, 1979-1980; pags. 29 y siguientes.

En contemplación de las disposiciones mencionadas, integrantes de nuestro Derecho de patentes, veamos cuál es el régimen jurídico de las patentes de invención.

Por lo que respecta a su concepto, se ha calificado de "patente" "tanto el certificado que garantiza al inventor el disfrute exclusivo de los resultados industriales de su propia invención, como el derecho que se otorga"(35). Pero resulta más exacto atribuir a la palabra "patente" tres distintas acepciones(36) a) título o certificado de propiedad industrial (artículo 1); b) acto administrativo de concesión de la patente (epígrafe del título V); y c) derecho de patente (epígrafe del título VII).

La ley señala minuciosamente cuándo una invención es patentable, estableciendo los llamados "requisitos esenciales de patentabilidad". Su artículo 4 dice a este respecto que "son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial"; con lo que establece tres exigencias que la propia ley se ocupa de aclarar en los preceptos que siguen al transcrito.

De igual modo, la Ley de Patentes relaciona las creaciones o descubrimientos que no tienen la consideración legal de "invenciones"(37); y asimismo especifica las "invenciones" que, aún siendo tales, no pueden ser objeto de patente(38). Esta prohibición no atañe, sin embargo, a "los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos"(39). Por otra parte, la patentabilidad de las invenciones relativas a productos químicos y farmacéuticos se difiere hasta el 7 de octubre de 1992(40).

(35) Vid. Sánchez Calero: "Instituciones de Derecho Mercantil", reimpresión de la 12ª ed.: Madrid, 1987; pag. 98.

(36) Vid. Vicent Chuliá ("Compendio crítico de Derecho Mercantil": 2ª ed.: I: Barcelona, 1986, pag. 654) y Boseta ("Manual...": cit.: pag. 140).

(37) Art. 4-2: "No se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) las obras literarias o 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; y d) las formas de presentar informaciones."

(38) Art. 5-1: "No podrán ser objeto de patente: a) las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres; b) las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley de 12 de marzo de 1975, sobre protección de las obtenciones vegetales; c) las razas animales; y d) los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales".

(39) Vid. "supra", nota (34).

(40) Disposición transitoria primera.- La "disposición transitoria" del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, sobre patente europea, anteriormente mencionado, dispone a este respecto que "en virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor". Vid. Casado Cerviño ("Algunas cuestiones que plantean las patentes químico-farmacéuticas; las licencias; el informe sobre el estado de la técnica; los informes periciales") y Lema Devesa ("Las patentes de procedimiento químico-farmacéutico; posibilidades de defensa; medidas cautelares") en "Protección de las invenciones químico-farmacéuticas a partir de la Ley de Patentes"; Madrid, 1987; pags. 7-29 y 31-46, respectivamente.

La obtención de la patente, a partir de la correspondiente solicitud, tiene que acomodarse a unos determinados trámites, previstos en la Ley de Patentes (título V) y en su Reglamento (título I, capítulos I, II y III).

Se establecen dos "procedimientos" para la concesión de las patentes. Uno es el "procedimiento general de concesión", regulado en el título V, capítulo II de la Ley (artículos 14 a 32 del Reglamento); el otro es el "procedimiento de concesión con examen previo", a que se contrae el título V, capítulo III de la Ley. A tenor de la disposición transitoria 4ª de la propia Ley, el Gobierno determinará por Real Decreto las fechas a partir de las cuales serán aplicables a las solicitudes de patentes de invención las normas relativas al informe sobre el estado de la técnica contenidas en el capítulo II del título V; y conforme a la disposición transitoria 5ª, el Gobierno podrá ir estableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen para el desarrollo tecnológico e industrial del Estado, aquellos sectores de la técnica en los que las solicitudes de patente de invención quedarán sometidos al procedimiento de concesión con examen previo, establecido en el capítulo III del título V.

Por lo que atañe al "procedimiento general de concesión", su tramitación puede sintetizarse del modo que sigue: 1) Se inicia con la presentación de una solicitud, que deberá contener (artículos 21 a 29 de la Ley y 1 a 13 del Reglamento): a) una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial; b) una descripción del invento para el que se solicita la patente; c) una o varias reivindicaciones; d) los dibujos a los que se refieran la descripción o reivindicaciones; y e) un resumen de la invención; 2) Admitida a trámite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si reúne los requisitos formales establecidos en la Ley; igualmente examinará si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad legalmente exigidos, salvo los de novedad y actividad inventiva (artículo 31 de la Ley y 17 del Reglamento); 3) Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación, el solicitante deberá pedir al Registro la realización del informe sobre el estado de la técnica (artículos 33 de la Ley y 27 del Reglamento); 4) Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud (o desde la fecha de prioridad que se hubiere reivindicado), una vez superado el examen de oficio y hecha por el solicitante la petición del informe sobre el estado de la técnica, el Registro procederá a poner a disposición del público la solicitud de patente, publicando en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial los elementos que correspondan (artículos 32 de la Ley y 26 del Reglamento); 5) Cualquier persona podrá formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, al informe sobre el estado de la técnica (artículos 36 de la ley y 30 del Reglamento); y 6) Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, el Registro concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (artículos 37 de la Ley y 31 del Reglamento).

En las invenciones susceptibles de ser patentadas, los derechos del autor ofrecen una doble vertiente. De un lado, está el derecho de paternidad del invento o “derecho moral del inventor” al que la ley presta un cierto reconocimiento cuando dice que “el inventor tiene frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente” (artículo 14) y que “la solicitud de patente deberá designar al inventor” (artículo 23). Por otra parte, existe el derecho a la explotación exclusiva de la invención objeto de la patente; derecho cuyo carácter “patrimonial” se consagra asimismo en la Ley, que contempla “la solicitud de patente y la patente como objeto del Derecho de propiedad” (título VIII).

Sin embargo, si nos atenemos a la regulación positiva, hemos de distinguir tres derechos. El primero es el “derecho a la patente” (artículos 10 a 14), que deriva del hecho de la invención y pertenece al inventor o a sus causahabiente; este derecho: a) es transmisible; b) confiere a su titular la facultad de impedir que la patente se otorgue a un solicitante ilegítimo y de reivindicar la titularidad de la patente concedida a persona no legitimada. El segundo de aquellos derechos es el que tiene su origen en la solicitud de patente (artículos 59 y 60); a partir de la fecha de su publicación(41), la solicitud atribuye a su titular “una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente” (artículo 59-1); la extensión de esta protección se determinará por el contenido de las “reivindicaciones” contenidas en la solicitud, las que se interpretarán de acuerdo con la “descripción” y los “dibujos” igualmente incluidos en aquélla.

El tercero —y el más importante— de los derechos referidos es el “derecho de patente”(42) así denominado por la Ley (título VII) y cuya regulación se encuentra en los títulos VI, VII y VIII a la misma. Tal como de ellos resulta, el contenido del “derecho de patente” se integra de derechos y obligaciones.

Los derechos —que no están exentos de limitaciones(43)— pueden esquematizarse diciendo que, por un período de veinte años, el titular de la patente: a) tiene un monopolio sobre el objeto de la patente; esto es, una exclusiva de explotación de la invención; b) puede realizar sobre el objeto de la patente actos de disposición, tales como transmisión de la titularidad, concesión de licencias, constitución de usufructo o imposición de hipoteca mobiliaria (artículo 74); c) puede impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento (artículos 50 y 51): a) la fabricación, el ofrecimiento, la

(41) Excepcionalmente, antes o después de dicha fecha (apartado 2 y 3 del artículo 59).

(42) En expresión gráfica de Vicent Chuliá (“Compendio...”, I. cit.: pag. 659), el “derecho de patente” constituye el núcleo esencial del “Derecho de Patentes”.

(43) Los artículos 52 a 54 de la Ley relacionan una serie de actos y situaciones a los que no se extienden los derechos conferidos por la patente; concretamente el artículo 53 recoge el denominado “principio del agotamiento del derecho”.

introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines expresados; b) la utilización de un procedimiento objeto de patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente; c) el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados; y d) la entrega u ofrecimiento de medios por parte de cualquier tercero para la puesta en práctica de la invención patentada, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella; y d) puede ejercitar ante la Jurisdicción Ordinaria las acciones conducentes a obtener (artículos 62 a 71): a.) la cesación de los actos que violen su derecho; b.) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos (en las condiciones que regulan los artículos 64 a 69, inclusivos; c.) el embargo de los objetos producidos o importados en violación de su derecho; d.) la atribución de éstos en propiedad, imputándose a la indemnización de daños y perjuicios; e.) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, en especial la transformación o destrucción de los objetos producidos o importados, si fuera necesario; y f.) la publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor condenado.

Por lo que atañe a las obligaciones, el titular de la patente tiene dos fundamentales. Una es la obligación de explotar, que se traduce en la exigencia legal de que el titular de la patente o persona autorizada por él lleve a cabo la ejecución de la patente y la comercialización de los resultados obtenidos de forma suficiente para satisfacer el mercado nacional, dentro del plazo de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose el plazo que expire más tarde (artículo 83); bien entendido que la Ley, velando por el mejor desarrollo tecnológico e industrial, quiere patentes activas<sup>(44)</sup>, razón por la cual la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada puede dar lugar a la concesión de licencias obligatorias (artículo 86 de la Ley) y a la caducidad de la patente (artículos 116-1 de la Ley y 39 y 40 del Reglamento). La otra obligación es la de pagar "tasas y anualidades" para el mantenimiento de la vida legal de la invención, en los términos establecidos en los artículos 160 a 162 de la Ley y 76 a 82 del Reglamento.

Con referencia a las "licencias", debemos indicar que la Ley reconoce tres clases; a saber: a) las "licencias contractuales" nacidas de un negocio jurídico entre licenciante y licenciario; b) las "licencias obligatorias", que son cuatro: por "falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada", "necesidad de la exportación", "dependencia entre las patentes" y

(44) Así, Uría: "Derecho Mercantil", 14ª ed., Madrid, 1987; pag. 64.

“existencia de motivos de interés público para la concesión” (artículo 86); y c) las “licencias de pleno derecho”, que vienen a ser como licencias contractuales, precedidas de una especie de oferta pública por parte del titular de la patente (artículos 81 y 82)(45).

El régimen jurídico de las “licencias contractuales” –que tienen una importancia práctica especial– se encuentra en los artículos 74 a 80 de la Ley; y es, en síntesis, el que seguidamente se expone:

El contrato de licencia debe constar por escrito para que sea válido (artículo 74-2); lo que significa que se trata de un contrato “solemne” o “formal”, en la línea del artículo 52 del Código de Comercio. Sólo surtirá efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (artículos 79-2 de la Ley y 56-2 del Reglamento).

El contenido de ese negocio jurídico contractual puede ser sistematizado así: a) la licencia puede ser total o parcial, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo, exclusiva(46) o no exclusiva (artículo 75-1); pero se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención (artículo 75-5); si el licenciataria viola alguna de las limitaciones establecidas de acuerdo con estas normas, el licenciante podrá *ejercitar contra el mismo los derechos y acciones conferidos por la patente o por la solicitud* (artículo 75-2); b) los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario (artículos 75-3); c) en principio, el titular de la licencia contractual tendrá derecho –salvo pacto en contrario– a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y por toda la duración de la patente (artículo 75-4); d) constituye obligación del licenciante poner a disposición del licenciataria “los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesario para poder proceder a una adecuada explotación de la invención, a no ser que medie pacto en contrario (artículo 76-1); e) el licenciataria, por su parte, está obligado –en el caso de que se le comuniquen conocimientos secretos– a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación (artículo 76-2).

En cuanto a las normas relativas a la responsabilidad, son estas: a) el licenciante responderá del saneamiento por evicción, conforme a las disposiciones del Código Civil(47) si posteriormente se declarase, por resolución definitiva o sentencia firme, que carecía de la titularidad o de las facultades

(45) El régimen de “licencias de pleno derecho” puede ser impuesto con carácter forzoso en el caso de que el titular de una patente fuera condenado por violar gravemente las normas de la Ley 110/1963, de 20 de julio, sobre represión de las prácticas restrictivas de la competencia (artículo 80 de la Ley de Patentes).

(46) Sobre los derechos y acciones que confiere la “licencia exclusiva”, vid. artículos 75-6 y 124 de la Ley de Patentes.

(47) El Código Civil contiene varias normas relativas al “saneamiento por evicción”; pero las básicas son las contenidas en sus artículos 1475 y 1483. concernientes a la compraventa.

necesarias para la celebración del contrato de licencia (artículo 77); b) el licenciante y el licenciatarlo responderán solidariamente de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente (artículo 78-1); se concede al licenciante un derecho de repetición frente al licenciatarlo, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros (artículo 78-2).

Sobre las "licencias obligatorias por motivos de interés público" habremos de volver más detenidamente en otros apartados del presente estudio.

Consignadas las nociones generales que preceden sobre el Derecho Español de Patentes, creemos estar en condiciones de examinar los tres supuestos en que el interés de la Defensa Nacional ha dado lugar a la inclusión de unas normas específicas en nuestra actual legislación de patentes.

Estos supuestos —"expropiación de la patente (o de la solicitud de patente) por causa de utilidad pública o interés social", "concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público" y "patentes secretas por interés de la Defensa Nacional", según quedó indicado anteriormente— ocuparán plenamente nuestra atención en los epígrafes que subsiguen.

### III. EXPROPIACION DE LA PATENTE (O DE LA SOLICITUD DE PATENTE) POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL

#### 1. *Facultad de expropiar*

La facultad de expropiar una solicitud de patente o una patente ya concedida viene reconocida en el artículo 73-1 de la Ley de Patentes, a cuyo tenor "cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o interés social, mediante la justa indemnización"(48). "La utilidad pública o interés social —dice el apartado 3 del mismo artículo— será declarado por la ley que ordene la expropiación".

Como bien se observa, la norma no menciona expresamente "el interés de la Defensa Nacional"; pero es evidente que este concepto está comprendido en la noción genérica de "utilidad pública o interés social". Así, la Ley de Expropiación Forzosa anteriormente invocada, en su artículo 1, define como objeto de la misma "la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social"; y en sus artículos 100 a 107 se ocupa, como hemos dicho, "de la expropiación por razones de Defensa Nacional y seguridad del

(48) Este artículo era el 74 del "Proyecto del Gobierno" (publicado en el "Boletín Oficial de las Cortes Españolas; Congreso de los Diputados", de 3 de junio de 1985) y no fue objeto de "enmiendas".

Estado”(49). Todo lo cual pone de manifiesto que la “Defensa Nacional” está incluida entre los supuestos que justifican la expropiación.

El titular de la concreta potestad expropiatoria que ahora examinamos es solamente el Estado. Como es bien sabido, la legislación de expropiación forzosa establece (artículo 3-2 del Reglamento) que “el Estado, la Provincia y el Municipio, dentro de sus respectivas competencias, son los únicos titulares de la potestad de expropiar”; bien entendido que a estos entes habrá que unir las Comunidades Autónomas, en virtud de lo dispuesto en el capítulo III del título VIII de la Constitución y en los respectivos Estatutos de autonomía. Pero, si la Defensa Nacional compete exclusivamente al Estado en los términos antedichos, sólo el Estado podrá expropiar bienes o derechos por el interés de la Defensa Nacional.

Del artículo 73, apartados 2 y 3 de la Ley de Patentes, se desprenden a este respecto dos significativos extremos: a) que la expropiación puede tener dos finalidades: una, “que la invención caiga en el dominio público”, y otra, “que sea explotada en exclusiva por el Estado”; y b) que, en este segundo supuesto, el Estado adquiere “la titularidad de la patente o de la solicitud”.

Como, tratándose de una expropiación en interés de la Defensa Nacional no parece lógico pensar que la finalidad perseguida sea hacerla caer en el dominio público, hay que concluir que la expropiación de una patente o de una solicitud de patente por esta causa sólo puede encaminarse a que el Estado adquiera la titularidad de la patente o de la solicitud, con los efectos que se indicarán más adelante.

## 2. Procedimiento

En orden al procedimiento expropiatorio —que se inicia por ley, como hemos apuntado— dice el artículo 73-3, en su último inciso, que “el expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de Expropiación Forzosa”.

Como hemos dicho anteriormente, la Ley de Expropiación forzosa se ocupa “de la expropiación por razones de Defensa Nacional”, concretamente “por necesidades militares”, en su artículo 100, que remite “a lo dispuesto en los artículos 52 y 53” este procedimiento especial de expropiación(50).

Tanto la Ley de Expropiación Forzosa como su Reglamento contemplan un “procedimiento general” y una serie de “procedimientos especiales”, entre los que se encuentran el motivado por razones de Defensa Nacional. Como la Ley de Patentes se remite —según hemos visto— al “procedimiento general”, esto quiere decir que las normas aplicables a la expropiación de una solicitud de patente o de una patente ya concedida por motivos relacio-

(49) Vid. “supra”: nota (17).

(50) Los artículos 107 de la Ley y 124 del Reglamento aluden a un “reglamento especial”, regulador de estas expropiaciones militares, que no llegó a promulgarse.

nados por la Defensa Nacional, no son las previstas en los artículos que la legislación de expropiación forzosa dedica a las expropiaciones por necesidad militar, sino que son las contenidas en los artículos 9 a 58 de la Ley de Expropiación Forzosa y 10 a 74 de su Reglamento, es decir las normas reguladoras del "procedimiento general".

La Ley de Patentes puntualiza que este ordenamiento se aplicará incluso en lo referente a la "fijación del justiprecio"; lo que nos lleva a hacer una referencia a los criterios de valoración utilizados para la determinación del justo precio en la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa.

La Ley dedica a señalar "normas de valoración" los artículos 37 a 43, ambos inclusive; el Reglamento se ocupa "de la valoración" en sus artículos 39 a 47. Como extremos más destacados en orden a lo que nos ocupa, cabe mencionar los siguientes: a) que no hay una disposición específica relativa a la valoración de las patentes ni de ninguna otra modalidad de propiedad industrial; b) que los criterios de valoración establecidos expresamente en la Ley sólo son obligatorios cuando los bienes o derechos objeto de expropiación forzosa sean algunos de los determinados concretamente en los artículos 39 a 43 de la Ley (artículo 41-1 del Reglamento); y c) que "en los casos de expropiación de bienes muebles que no tengan criterio particular de valoración señalado por leyes especiales" ni estén incluidos en los preceptos de la ley expropiatoria últimamente invocados, se seguirá el "sistema estimativo" apuntado en el artículo 43-1 de la propia Ley (artículo 43-2).

Este es precisamente nuestro caso; porque las patentes de invención, tanto si se las califica de "documentos" ("título de propiedad industrial") como de "derechos" (derecho de patente), merecen la consideración jurídica de cosas muebles(51).

La Ley de Patentes no contiene "criterios particulares de valoración" propiamente tales. Pero, a los efectos de determinar la "compensación económica justa" del trabajador o la "participación" de los profesores y personal investigador en materia de "invenciones laborales" se hace referencia a datos tales como "la importancia industrial y comercial del invento" (artículo 17-2) y "los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos sobre las invenciones" (artículo 20, puntos 4 y 9); en el "régimen de las licencias obligatorias", se prevé la fijación de una "compensación económica" teniendo en cuenta especialmente "la importancia económica del invento" (artículo 101-3); y, en materia de patentes secretas, alude la Ley a la posible "compensación" del titular, que se determinará "teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que aquél hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma" (artículo 121-2). Nos parece que estas orientaciones pueden ser incluidas entre los "criterios estimativos" a que se alude en el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Porque es lo cierto que tales "criterios estimativos" no constituyen un

(51) Vid. artículos 335 y concordantes del Código Civil.

“*numerus clausus*”, sino que pueden ser utilizados como tales cuantos “se juzguen más adecuados” para “llevar a cabo la tasación” conforme al “valor real de los bienes”; o –como ha dicho el Tribunal Supremo(52)– para alcanzar “el equitativo logro del principio que rige la expropiación, pago del justo precio a trueque del bien expropiado”.

### 3. *Efectos*

Por consecuencia de la expropiación, el Estado adquiere la titularidad dominical de la patente o de la solicitud. Esto lo constituye –pensamos– en la obligación de actuar como tendría que hacerlo el expropiado; no sólo por las exigencias derivadas de la Ley de Patentes, sino también por imperativo del denominado “derecho de reversión” establecido en la legislación de expropiación forzosa(53), en virtud del cual el primitivo titular o sus causahabientes podrán recuperar los bienes o derechos expropiados cuando no se ejecutase la obra o no se estableciese el servicio que dió lugar a la expropiación. El ejercicio de este derecho de reversión se inicia con una “advertencia” del interesado a la Administración, que puede tener lugar “transcurridos cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio, o dos años desde la fecha prevista a este efecto” (artículo 64-2 del Reglamento de Expropiación Forzosa).

En consecuencia, si lo expropiado fue la solicitud de patente, el Estado se subrogará en la posición jurídica del solicitante expropiado; y en tal concepto: a) tendrá la intervención que a aquél habría correspondido en el procedimiento de concesión conforme a lo establecido en el título V de la Ley de Patentes(54); más concretamente, en el “procedimiento general de concesión”, anteriormente examinado; y b) le corresponderán el derecho y la protección jurídica que derivan de la solicitud, asimismo aludidos en estas páginas.

Si el objeto de la expropiación fue la patente ya concedida, el Estado se constituye en titular del “derecho de patente”, cuyo contenido –derechos y obligaciones– ha sido objeto de atención en un apartado precedente.

Con referencia a una de las obligaciones –la de abonar “tasas y anualidades”– habremos de entender que el Estado no está sujeto a este pago. En primer lugar, la ley 17/1975, de 2 de mayo, constituye al Registro de la Propiedad Industrial, destinatario de aquellas exacciones(55), en organismo

(52) S.T.S. 10-II-1987.

(53) Artículos 54 de la Ley y 63 a 70 del Reglamento.- Vid. García-Trevijano Garnica: “Sobre el alcance y efectos de la reversión expropiatoria”; Revista de Administración Pública, 1987; pág. 107.

(54) Título primero, capítulos I al III del Reglamento.

(55) La Orden Ministerial de 18 de marzo de 1987 autoriza las “tarifas” a percibir por el Registro de la Propiedad Industrial.

o entidad estatal de carácter autónomo, adscrito al Ministerio de Industria (y Energía)(56); y, en segundo término, la regulación de las tasas y anualidades está sometida –conforme al artículo 160-1 de la Ley de Patentes(57)– a la Ley de Tasas y exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958 y a la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963; normas de las que resulta, a nuestro modo de ver, una cierta “confusión de derechos”(58), que extingue la obligación de pagar tasas o anualidades por parte del Estado.

#### IV. CONCESIONES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS POR MOTIVOS DE INTERES PÚBLICO

La materia está específicamente regulada por la ley de Patentes, en su artículo 86 (primero del capítulo II del título IX, que trata de los “requisitos para la concesión de licencias obligatorias”), en su artículo 90(59) (último de igual capítulo) y en los dos primeros apartados del artículo 101 (primero del capítulo IV del mismo título, que contienen el “régimen de las licencias obligatorias”). En general, todo el título IX, en cuanto se ocupa de las “licencias obligatorias”, es de aplicación al tema que nos ocupa.

Como se dice en el preámbulo de la Ley, es esta la primera vez que se regulan en nuestro Derecho las licencias obligatorias por motivo de interés público.

En el artículo 86 se menciona –entre los supuestos cuya concurrencia determina la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente– la “existencia de motivos de interés público para la concesión”. Insiste en la idea el artículo 90, que además aclara dos extremos: uno, que la concesión de licencia obligatoria puede recaer no sólo sobre una patente ya otorgada, sino también sobre una solicitud de patente; y otro, que la concesión de licencia obligatoria en estos casos debe ser acordada por el Gobierno mediante Real Decreto.

Que la Defensa Nacional, o los intereses de la Defensa Nacional, constituyen “motivo de interés público” se dice expresamente en el apartado 2 del propio artículo 90, a cuyo tenor “se considerará que existen motivos de interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia” “para la Defensa Nacional”(60).

(56) Vid. Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958.

(57) Vid. artículos 76 a 82 del Reglamento.

(58) Artículos 1156 y 1192-1194 del Código Civil.

(59) Este artículo era el 89 del “Proyecto del Gobierno” y fue objeto de las “enmiendas” 121 (Grupo Popular) y 202 (Grupo Minoría Catalana), rechazadas por la Ponencia.

(60) O “para la salud pública”.

En líneas generales, las licencias obligatorias se conceden previa petición. Dice a este respecto el artículo 87 que “cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente”; y el artículo 95 establece los requisitos que debe reunir la solicitud. Pues bien: el artículo 90, apartado 4, dispone que el Real Decreto sobre concesión de licencias obligatorias por su importancia para la Defensa Nacional (a propuesta conjunta de los Ministerios de Industria y Energía y de Defensa) “podrá reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas”(61). Si se pone en relación esta norma con la contenida en el apartado 5 del mismo artículo, cabe llegar a la conclusión de que existen las siguientes posibilidades: a) que, aún estando sometida la patente a la concesión de licencias obligatorias, esta concesión no se haga efectiva porque el interés de la Defensa Nacional puede satisfacerse “sin necesidad de generalizar la explotación del invento, ni de encomendar esa explotación a una persona distinta del titular de la patente”; en tal supuesto, el Real Decreto debe autorizar al Ministerio de Industria y Energía “para que otorgue al titular un plazo no superior a un año para iniciar, aumentar, o mejorar la explotación del invento en la medida necesaria para satisfacer el interés público”; dicho Ministerio, oído el titular de la patente, podrá concederle el plazo que estime oportuno o someter la patente de forma inmediata a la concesión de las licencias”; “una vez transcurrido el plazo que en su caso hubiere sido fijado, el Ministerio de Industria y Energía determinará si ha quedado satisfecho el interés público, y si no fuera así, someterá la patente a la concesión de licencias obligatorias”; b) que en el propio Real Decreto se reserve “la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas”; en esta hipótesis, nos parece que solamente estas empresas pueden solicitar la concesión de licencias obligatorias, por cuanto la reserva significa que se encomienda la explotación del invento a persona o personas determinadas y distintas del titular de la patente; y c) que no se esté en el caso del precedente apartado a) ni se haga la reserva a que alude el apartado b); en tal supuesto, creemos que está justificado “generalizar la explotación del invento”, por considerarlo necesario para satisfacer el interés de la Defensa Nacional; esto significa que cualquier persona puede solicitar la concesión de licencia obligatoria.

Armonizando cuanto queda dicho con el “procedimiento de concesión de las licencias obligatorias”(62) y con el “régimen de las licencias obligatorias”(63), se llega a determinar cual es la tramitación que ha de seguirse hasta la concesión de licencia obligatoria por razón de la Defensa Nacional.

El “iter” comienza con el Real Decreto en que se disponga la concesión;

(61) Ocorre aquí lo que señala Sánchez Calero (“Instituciones...”, cit.: pag. 42): que se emplea el término “empresa” en sentido subjetivo, es decir como si se tratara de una persona (física o jurídica).

(62) Artículos 91 a 100 de la Ley de Patentes.

(63) Artículos 101 a 106 de la Ley de Patentes.

Real Decreto que —artículo 90, punto 1— puede dictarse “en cualquier momento” a partir de la presentación de la solicitud de patente.

Aunque la Ley contempla dos supuestos distintos (según que lo sometido a las licencias obligatorias sea “una solicitud de patente o una patente ya otorgada”), parece que en el primero sólo se trata de anticipar la medida; pero ésta, es decir la concesión de licencias obligatorias, no podrá ser efectiva hasta que no se obtenga la patente solicitada, pues las licencias obligatorias, cualquiera que sea su modalidad, sólo pueden recaer “sobre una determinada patente” (artículo 86).

Promulgado el Real Decreto, otorgada la patente y —en su caso— transcurrido el plazo a que se refiere el último inciso del artículo 90-5, es momento de solicitar la licencia obligatoria. Puede formular esta solicitud, o bien cualquier persona interesada o bien los empresarios a los que se haya reservado este derecho, de acuerdo con lo dicho. Parece evidente que no es necesario esperar a que transcurran los plazos establecidos en el artículo 83 de la Ley de Patentes para la explotación de la invención; pero se echa de menos la fijación, por la propia Ley, de un término dentro del cual deba formalizarse la solicitud; término que habrá de ser establecido en cada caso por el propio Real Decreto.

Cabría pensar que el solicitante tendrá que prescindir de la mediación del Registro de la Propiedad Industrial, prevista como potestativa en la Ley de Patentes (artículos 91 a 94); porque el someter imperativamente la patente a licencia obligatoria parece estar en contradicción con “la consecución de una licencia contractual sobre la misma patente” que aquella mediación persigue. Sin embargo, este trámite de mediación legalmente previsto forma parte del “procedimiento de concesión de licencias obligatorias”; lo que significa que puede ser utilizado en toda clase de licencias obligatorias y, por tanto, también en las impuestas por el interés de la Defensa Nacional; máxime, cuando el artículo 90, dedicado a la regulación de estas últimas, no lo excluye expresamente. Nos inclinamos, en consecuencia, a pensar que la persona interesada en solicitar una licencia obligatoria por motivos de interés público (concretamente, por el interés de la Defensa Nacional) puede pedir la mediación del Registro de la Propiedad Industrial. Es más: del artículo 92-2 de la Ley se desprende que, cuando concurren “circunstancias que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias sobre la patente”, no sólo está permitido solicitar la mediación del Registro de la Propiedad Industrial, sino que éste “deberá aceptar la mediación”.

Pues bien: en el supuesto de que la mediación haya sido pedida y aceptada, puede suceder: a) que transcurra el plazo legalmente establecido —dos meses prorrogables— “sin que se hubiere llegado a un acuerdo sobre la concesión de la licencia contractual” (artículo 93-4); y b) que, como efecto de la mediación, “las partes hubieran acordado suscribir una licencia sobre la patente” (artículo 94-1). En el primer caso, después de un plazo de tres meses contado desde la expiración del establecido para la mediación, el

interesado podrá solicitar del Registro la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente (artículo 95-1); solicitud cuya tramitación se acomodará al “procedimiento de concesión de las licencias obligatorias” previsto en los artículos 95 y siguientes de la Ley de Patentes. En la segunda hipótesis, estaremos ante una “licencia contractual”, cuyo régimen jurídico ha sido examinado anteriormente.

Por lo que atañe a la “licencia obligatoria”, una vez que ésta sea concedida, habrá que someterse al “régimen de las licencias obligatorias”, establecido en los artículos 101 a 106 de la Ley; régimen que puede ser sistematizado a través de los siguientes puntos: a) las licencias obligatorias por motivos de interés público (y concretamente las que atañen a la Defensa Nacional) gozan de un cierto trato de excepción, frente a lo que constituye norma general en materia de licencias obligatorias; en un doble sentido: a,) que pueden otorgarse con carácter exclusivo (artículo 101-1); y b,) que el licenciataria puede ser autorizado para importar el objeto de la patente (artículo 101-2); b) el licenciataria viene obligado a abonar una compensación económica al titular de la patente (artículo 101-3); pero podrá solicitar del Registro de la Propiedad Industrial la reducción de esta “regalía”, en caso de violación judicialmente declarada del principio de buena fe por parte del titular de la patente (artículo 102); la propia “regalía” podrá ser modificada por el Registro de la Propiedad Industrial a solicitud del titular de la patente o del licenciataria, cuando concurren hechos o circunstancias que justifiquen el cambio (artículo 105-1); c) en cuanto a las “adiciones a las patentes”(64), hay que distinguirse: a,) las que tuviera la patente en el momento de otorgarse la licencia van incluidas en ésta (artículo 103-1); y b,) las que se concedieren después del otorgamiento de la licencia obligatoria podrán ser incluidas en ésta por acuerdo de los interesados o por decisión del Registro de la Propiedad Industrial (artículo 103-2); d) el titular de la licencia obligatoria no podrá conceder sublicencias; pero podrá ceder la licencia siempre que transmita el establecimiento industrial que la explota y siempre que la cesión se anote en el Registro de la Propiedad Industrial (artículo 104); e) la licencia obligatoria podrá ser cancelada por el Registro de la Propiedad Industrial cuando el licenciataria incumpliera grave y reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria (artículo 105-2); y caducará si la invención no es explotada en los dos años siguientes a su concesión (artículo 116-1-d)(65); y f) las normas establecidas para las licencias contractuales (artículos 74 a 80) serán de aplicación subsidiaria a las licencias obligatorias.

(64) Artículos 108 a 111 de la Ley.

(65) Artículos 39 y 40 del Reglamento.

## V. PATENTES SECRETAS POR INTERES DE LA DEFENSA NACIONAL

### 1. Normas

La materia está regulada, por lo que respecta al Derecho Español de Patentes(66) en el título XII (artículos 119 a 122)(67) de la Ley de Patentes, y en el artículo 16 de su Reglamento.

Constituye asimismo fuente normativa de las patentes secretas —conforme a los artículos 93 a 96 de la Constitución y 1, apartado 5, del Código Civil— el “Acuerdo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)” de 21 de septiembre de 1960, suscrito “para la salvaguarda mútua del secreto de invenciones relativas a la Defensa”, por cuanto España se adhirió al mismo mediante Instrumento de 17 de julio de 1987. En virtud de este Acuerdo, los Gobiernos-Parte se comprometieron a salvaguardar el secreto de aquellas invenciones respecto de las cuales hayan recibido solicitudes de patente, siempre que el Gobierno que recibió la primera solicitud en los términos convenidos “hubiera impuesto el secreto de dichas invenciones en interés de la Defensa Nacional”.

### 2. Procedimiento y efectos

Hay que partir de la premisa de que, en principio, todas las solicitudes de patentes están sometidas a un secreto inicial “durante los dos meses siguientes a la fecha de su presentación”. Pero el Registro de la Propiedad Industrial, así como puede autorizar su divulgación antes de que transcurra ese plazo, tiene la obligación legal de prorrogarlo hasta cinco meses, contados igualmente desde la presentación de la solicitud “cuando estime que la invención objeto de la misma puede ser de interés para la Defensa Nacional”. Esta estimación, sin embargo, no queda al criterio personal del Director del Registro de la Propiedad Industrial, sino que debe responder a “la necesaria coordinación” previa entre el Ministerio de Defensa y el Registro

(66) Por lo que atañe al Derecho comparado podemos citar: en Bélgica, Ley de 10-I-1955; en Dinamarca, Ley de 27-I-1960, modificada por Ley de 31-V-1968, Ordenanza Real de 30-I-1960 y Ordenes del Ministerio de Comercio de 30-I-1960; en Francia, Ley de 2-I-1968 (artículos 24 a 27 y 61), Decreto de 5-XII-1968 (artículos 14 a 20) y Código Penal, modificado por Ordenanza de 4-VI-1960 (artículo 77); en Grecia, Ley de 27-IX-1963 (que modifica la Ley de Patentes de 1920) y Decisión 562/19, de 1964, de los Ministros de Defensa y Comercio, sobre aplicación de la Ley primeramente mencionada; en Italia, Ley de Patentes de 29-VI-1939, Ley de 1-VII-1959 y Decreto de 26-II-01968; en Luxemburgo, Ley de 8-VII-1967 y Reglamento de 18-IX-1969; en Noruega, Ley de 26-VI-1963 (modificada por Ley de 15-XII-1967) y Decreto de 25-XI-1955; en Portugal, Decreto-ley de 2-IV-1959; y en Turquía, Ley de Patentes de 23-III-1987, Ordenanza de 11-V-1888 y Ley de 13-V-1955.

(67) Estos artículos tenían los números 117 a 120 en el Proyecto del Gobierno. Al artículo 117 se formuló la “enmienda” 57 (Grupo Vasco); y al artículo 120, la “enmienda” 58 (Grupo Vasco). Ambas fueron aceptadas por la Ponencia, cuyo “informe” se publicó en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales; Congreso de los Diputados” del 18 de noviembre de 1985.

de la Propiedad Industrial “para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la Defensa Nacional” (artículo 119, 1, 2 y 3).

Además de esta “coordinación”, se establece una obligación de información por parte del Registro de la Propiedad Industrial al Ministerio de Defensa. Así: a) el Ministerio de Defensa podrá conocer, bajo régimen de secreto, todas las solicitudes presentadas (artículo 119-3 de la Ley); a tal efecto, el Registro debe poner a su disposición todas las solicitudes de patentes presentadas, una vez admitidas a trámite (artículo 16-1 del Reglamento); y b) en caso de prórroga del plazo inicial de dos meses, el Registro de la Propiedad Industrial pondrá inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de patente presentada (artículo 119-2 de la Ley); en base a dicha copia, el Ministerio emitirá informe motivado acerca de la procedencia o improcedencia de tramitar en secreto la solicitud de patente (artículo 16-3 del Reglamento).

Caso afirmativo —esto es, cuando el interés de la Defensa Nacional lo exija— el Ministerio de Defensa requerirá al Registro de la Propiedad Industrial para que, antes de que finalice el plazo de cinco meses anteriormente aludido, decrete la tramitación secreta de la patente y practique la correspondiente notificación al solicitante (artículos 119-4 de la Ley y 16-3 del Reglamento).

Esta notificación al solicitante tiene un contenido especial, pues debe incluir “la advertencia de los derechos y deberes que le afectan, previstos en la Ley” (artículo 16-4 del Reglamento). Entendemos que se trata de derechos y deberes no sólo del “solicitante” (cuya petición es tramitada en secreto), sino también del “titular” de la patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto; la cual “se inscribirá en un registro secreto(68) y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión” (artículo 120-1 de la Ley)

Partiendo de esta base, ¿cuáles son aquellos derechos y deberes?

En cuanto a los primeros, nuestro Derecho reconoce al titular de la patente, en la hipótesis de que se trata, los siguientes derechos: a) pedir al Ministerio de Defensa que autorice actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud, bajo las condiciones que el propio Departamento Ministerial señale (artículo 119-6); b) ser notificado de la prolongación, en su caso, del plazo de un año anteriormente aludido (artículo 120-1); c) no pagar las anualidades a que se contraen los artículos 161 y 82 de la Ley y Reglamento de Patentes, respectivamente (artículo 121-1); y d) reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que la patente se hubiere mantenido secreta (artículo 121-2).

Por lo que atañe a los deberes, podemos decir que se reducen a uno, el cual incumbe tanto al “solicitante” como al “titular” de la patente tramitada

(68) El “Registro de Patentes” está regulado en los artículos 79 de la Ley y 49 a 55 del Reglamento; pero esta normativa no incluye precepto alguno referente a este “registro secreto”.

en secreto: abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas (artículo 119-5)(69); bien entendido que si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación anteriormente aludida (artículo 121-3).

Habida cuenta de la "internacionalidad" del derecho de patentes, nuestra ley contiene una norma que trata de proteger las invenciones realizadas en España (y que pueden ser de interés para la Defensa Nacional) frente a las solicitudes de patentes formalizadas en el extranjero. Se trata del 122, en virtud del cual: a) hay un plazo de dos meses, contados desde que se solicitó la patente ante el Registro Español de la Propiedad Industrial, durante los cuales no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero si no es con expresa autorización del propio Registro; bien entendido que la prohibición afecta a todo tipo de invenciones; y b) si se trata de invenciones que interesen a la Defensa Nacional, aquella autorización no podrá ser concedida sin consentimiento expreso del Ministerio de Defensa.

Ya hemos visto que el secreto de la patente puede mantenerse por uno o más años; lo que significa que, durante ese plazo, la patente secreta no puede ser objeto de explotación.

Resulta así que el régimen de las "patentes secretas" incluye un factor negativo, cual es la falta de explotación del invento durante un cierto tiempo. La finalidad perseguida con el secreto consiste en impedir —por interés de la Defensa Nacional— no sólo la explotación de la patente, sino también su divulgación o su conocimiento por personas no autorizadas; con éllo pueden satisfacerse los intereses de la Defensa Nacional.

Si no fuera así, es decir si estos intereses no quedarán suficientemente satisfechos con la simple imposición del secreto, el Estado (Ministerio de Defensa) tendría que acudir, para la debida explotación de la invención, a uno u otro de los dos expedientes precedentemente examinados. Es decir, habría de expropiar la solicitud de patente o la patente ya concedida para su explotación; o tendría que promover la concesión de licencias obligatorias con igual finalidad.

Por último, transcurrido el período de secreto o desaparecidas en cualquier momento del mismo las razones que lo determinaron, el Registro de la Propiedad Industrial, previo informe favorable del Ministerio de Defensa, levantará el secreto impuesto sobre una solicitud de patente o sobre una patente determinada (artículo 120-3).

(69) Cfr. art. 76-2 de la Ley de Patentes.