



## PROPIEDAD DE LA INNOVACIÓN

Alberto Casado Cerviño \*

### Resumen

El sistema de patentes surge como un intento de promover el desarrollo integral de la sociedad. Para ello se pretende propiciar el avance y progreso de la comunidad mediante la concesión de incentivos al innovador, dándole determinados privilegios frente a terceros. La justificación de estos privilegios es, entre otros, la siguiente: una empresa que dedica gran cantidad de recursos materiales, económicos y humanos a alcanzar una mejora en los sistemas de producción, a crear un nuevo producto o a cualquier otra innovación, se vería en la necesidad de tratar de guardar celosamente su secreto, para evitar que un tercero se aproveche de este conocimiento al que no ha dedicado ningún tiempo ni recursos, si no existiese un sistema legal que le conceda una posición jurídica privilegiada frente a dicho tercero.

### Abstract

*The patent system arises as an attempt to promote the integral development of society. It aims to promote the advancement and progress of the community through the innovative incentives, giving certain privileges against third parties. The justification for these privileges, among others, the following: a company that devotes a large amount of material resources, economic and human resources to achieve an improvement in production systems, to create a new product or any other innovation, it would appear on need to try to guard their secret, to prevent a third take advantage of this knowledge that has not devoted any time or resources, if there were a legal system that granted a privileged legal position against the third party.*

## 1. Su fundamento y finalidad

Es un hecho bien conocido que en el momento actual, las empresas configuran sus políticas comerciales no ya -o no sólo- desde la competencia basada únicamente en los precios, sino desde perspectivas más complejas que se sirven de la innovación, de la fidelización y comunicación continua con los clientes, de la atracción de talento, de las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa y de la excelencia medioambiental, o de políticas de costes y/o de mejoras de la calidad de los productos, para lograr mayores niveles de competitividad. El concepto de competitividad, tal como lo define el World Economic Forum<sup>1</sup>, está ligado con el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. A su vez, el nivel de productividad determina el nivel de prosperidad sostenible que puede lograr una economía. Las economías más competitivas obtendrán mayores ingresos para sus ciudadanos; y mayores tasas de retorno para las inversiones realizadas. Y uno de los pilares de la competitividad es precisamente la innovación y la satisfacción del cliente final.

La actividad integral de I+D+i es consecuencia de la creciente complejidad de la tecnología y su importancia viene motivada por un proceso general de reestructuración de la producción, en virtud del cual factores de orden terciario están adquiriendo preponderancia frente a los tradicionales directamente productivos. Así, es perfectamente constatable que el consumo de materias primas y energía por unidad de producto fabricado, así como la utilización de mano

\* Director General de la Oficina Española Patentes y Marcas.

<sup>1</sup> World Economic Forum (2010): *The Global Competitiveness Report 2009-2010*.

de obra, sobre todo la no especializada, es cada día menor. También es un hecho constatable que en la actualidad los gastos realizados en I+D+i constituyen un capital tan o más importante como la formación del capital bruto fijo, factor que hasta no hace mucho era utilizado para dar idea de la industrialización de un país o sector tecnológico determinado. La inversión de estas importantes sumas económicas no sería posible si no se estableciesen mecanismos de que permitan asegurar, en la medida de lo posible, su recuperación; especialmente en la fase de de aplicación del desarrollo de la actividad I+D+i.

Pues bien, uno de los instrumentos de garantía de que gozan investigadores y empresas lo constituye la Propiedad Industrial, que otorga un monopolio industrial y comercial a los innovadores. El sistema de patentes surge como un intento de promover el desarrollo integral de la sociedad. Para ello se pretende propiciar el avance y progreso de la comunidad mediante la concesión de incentivos al innovador, dándole determinados privilegios frente a terceros. La justificación de estos privilegios es, entre otros, la siguiente: una empresa que dedica gran cantidad de recursos materiales, económicos y humanos a alcanzar una mejora en los sistemas de producción, a crear un nuevo producto o a cualquier otra innovación, se vería en la necesidad de tratar de guardar celosamente su secreto, para evitar que un tercero se aproveche de este conocimiento al que no ha dedicado ningún tiempo ni recursos, si no existiese un sistema legal que le conceda una posición jurídica privilegiada frente a dicho tercero. Desde esta óptica, el sistema de patentes supone una especie de contrato entre el inventor y el Estado, por el cual, el primero se compromete a hacer pública su invención y, como contrapartida, el Estado le concede un derecho exclusivo de explotación de su innovación durante un período de tiempo determinado. Este contrato produce tres importantes efectos. En primer lugar, la sociedad se beneficia del resultado de la investigación, ya que al hacerse público lo inventado, se produce un aumento del acervo tecnológico común. En segundo lugar, la comunidad científica y los competidores conocerán los nuevos desarrollos realizados por el titular de ese derecho. En tercer lugar, el inventor ve recompensado su esfuerzo innovador con un reconocimiento público de su titularidad sobre la invención y un derecho de explotación exclusiva de lo inventado. Este conjunto de facultades, unido al derecho a impedir que los terceros exploten su invención sin su autorización, puede permitirle no sólo resarcirse de los gastos realizados sino también obtener rendimientos económicos positivos durante el período concedido y garantizado por el Estado.

Una segunda vía para proteger los resultados de la investigación es, como ya hemos apuntado, la del secreto. Esto es, mantener el resultado de la investigación fuera del conocimiento de los competidores. La vía del secreto o del *know-how* tiene ventajas y desventajas. Su principal ventaja para quien la sigue es que los terceros desconocen el resultado de la investigación y no lo pueden utilizar para su propio proceso de desarrollo de I+D+I. La principal desventaja se deriva también del hecho del secreto. El mantenimiento del secreto de las innovaciones es difícil de lograr, se enfrenta al riesgo del espionaje industrial y constituye, en definitiva, un elemento de incertidumbre para quien pretenda utilizarlo.



## 2. Protección de la investigación a través de las patentes

El papel del sistema de patentes en la actividad de I+D+i es reconocido sin excepciones en nuestros días. El sistema de patentes se configura como una fuerza más del desarrollo tecnológico y como tal debe ser fortalecido e impulsado con el objetivo final de potenciar la investigación y la aplicación técnica del desarrollo de dicha investigación. El relieve e importancia económica de las patentes se manifiesta en varios niveles. Desde el punto de vista del empresario, el sistema de patentes le permite disfrutar de un derecho que se extiende no sólo a la explotación comercial de la invención, sino también a la explotación comercial de la invención patentada. Produce efectos beneficiosos sobre la organización de ese empresario y es un instrumento básico para el éxito en la actividad desempeñada en el mercado. Desde el punto de vista del propio sistema económico de mercado, la patente es un vehículo de protección y un impulso de nuevas tecnologías y motor del desarrollo técnico e industrial de la sociedad. Estimula la competencia, a pesar de que aparentemente la restringe, y genera nuevas perspectivas sociales. Desde el punto de vista del consumidor es innegable que el sistema de patentes, al potenciar la investigación y el nivel de desarrollo técnico y económico, supone un factor más en el proceso de mejora de la calidad de vida y de las expectativas de consumo.

Este reconocimiento del relieve del sistema de patentes en el proceso de desarrollo tecnológico ya había sido gráficamente descrito por un representante del Gobierno japonés, en el siglo XIX, cuando en 1871 se promulgó en ese país la primera Ley de Patentes. Preguntado en EEUU por la razón que les había impulsado a adoptar el sistema de patentes, el representante japonés respondió: “Hemos mirado alrededor de nosotros para descubrir qué naciones eran las más grandes y lograr que nosotros pudiéramos ser como ellos. Nos preguntamos: ¿qué es lo que ha convertido a USA en una gran nación? Investigamos y encontramos que habían sido las patentes. Así que nosotros tendremos patentes”. Y esta importancia se evidenció también durante el proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas y en las negociaciones sobre la creación de la Patente de la Unión Europea (antigua patente comunitaria).

155

### 2.1. El sistema español de patentes

La Ley de Patentes española, de 20 de marzo de 1986, completada por su Reglamento de Ejecución de 10 de octubre del mismo año, regula dos modalidades de Propiedad Industrial: las patentes de invención y los modelos de utilidad. Y, dentro de las patentes de invención, distingue las patentes de producto y las patentes de procedimiento.

**Inventiones patentables.** Respecto a las patentes de invención, el art. 4 LP establece que podrás patentarse aquellas invenciones que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Se recogen así, expresamente, los tres

requisitos clásicos de patentabilidad. Por otra parte, no se consideran invenciones los nuevos descubrimientos científicos o métodos matemáticos, las formas de representar información, los programas de ordenador, los planes, las reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así las obras literarias, artísticas o científicas. Pero no toda invención puede ser objeto de patente. En la línea de los más modernos sistemas vigentes en el Derecho comparado y en los Convenios internacionales, no pueden patentarse las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres; las variedades vegetales; las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, si bien en estos últimos casos se introduce una importante excepción que afecta a los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos que sí podrán ser objeto de patente<sup>2</sup>.

**Sistemas de concesión de la patente.** La ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de concesión: un procedimiento general de concesión y procedimiento de concesión con examen previo. Este último de carácter voluntario. En el procedimiento general de concesión se elabora un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). Dicho informe contiene una lista de divulgaciones anteriores de elementos iguales o similares a la invención, que sean necesarios para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma, y una Opinión Escrita preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente cumple aparentemente los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley, y en particular, con referencia a los resultados de la búsqueda. En el procedimiento de concesión con examen previo, además del IET, se realiza un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la suficiencia de la descripción.

En el caso de que la tramitación de la solicitud de patente tenga lugar por el procedimiento general, se concederá la patente al final de la tramitación, independientemente del contenido del IET. La función del informe es suministrar al solicitante, a los terceros competidores y a los propios tribunales datos técnicos sobre la rentabilidad y la validez de las invenciones patentadas, permitiéndoles disponer de elementos objetivos en el momento de planificar su política de inversiones, sus licencias o sus decisiones. El IET contiene suficientes elementos para llegar a juzgar la fortaleza o debilidad de la patente una vez ha sido concedida. Recordemos en este lugar, que la patente puede ser impugnada ante los Tribunales por falta de los requisitos de patentabilidad, y en su caso ser eventualmente anulada. Sin embargo, en el caso de que la tramitación se realice por el procedimiento con examen previo, la concesión o denegación de la patente está condicionada al resultado del examen de fondo y a la subsanación de las objeciones señaladas en el mismo.

---

<sup>2</sup> La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, desarrolla la cuestión de la patentabilidad de la materia biotecnológica con gran detalle.



**Contenido del Derecho.** La concesión de la patente atribuye a su titular un derecho exclusivo absoluto y temporal sobre la invención patentada. Este derecho exclusivo de explotación, que constituye la esencia misma del sistema de patentes, se desdobra en un derecho exclusivo a explotar, industrial y comercialmente el objeto de la patente (aspecto positivo). Y por otro lado, le confiere un *ius prohibendi*, esto es, la facultad de oponerse a los terceros que lesionan su derecho exclusivo. En efecto, la atribución de derechos al titular de la patente sería ineficaz si no se concediera la posibilidad de hacerlos valer a través del ejercicio de las correspondientes acciones frente a quienes los violen (aspecto negativo). Pero además de poder explotarla por sí mismo, el titular del derecho de patentes puede disponer de su derecho, cediéndolo a un tercero, o concediéndole una licencia de explotación. Para la defensa de sus derechos, el titular de la patente gozará de las acciones penales previstas en el Código Penal, así como de las acciones civiles de cesación, indemnización de daños y perjuicios, reivindicatoria y todas aquellas otras medidas procesales previstas en la Ley de Patentes.

Ahora bien, las facultades del titular tienen una serie de límites. Las limitaciones pueden ser de naturaleza temporal (la duración del derecho es por veinte años), especial (se extiende solo al territorio nacional) o afectar a la intensidad del derecho (por ejemplo, el derecho se agota cuando el objeto de la patente se comercializa por primera vez por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento). Por otra parte, como la explotación tiene que ser industrial y comercial, no implicará explotación ni, por consiguiente, afectará al contenido del derecho de patente protegible frente a la violaciones de terceros: la utilización de la invención con fines domésticos y de experimentación científica, ni su introducción temporal y accidental en el país como elemento integrante de determinados medios de locomoción. La protección de la innovación no solo se produce cuando la patente ha sido concedida. La LP confiere al titular de una simple solicitud de patente una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización a cualquier tercero que utilice la invención entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de la publicación de la concesión.

**Ámbito de protección, duración, conservación de las patentes.** La protección conferida por la patente se extiende a todo el territorio nacional. Su duración es de veinte años, improrrogables, contados a partir de la fecha de solicitud. Para su conservación, es preciso explotar la invención patentada y pagar las tasas anuales, extinguiéndose el derecho por el impago de dichas tasas, el transcurso del período de veinte años, o por cualquier otra causa prevista en la Ley.

**Modelos de utilidad.** Junto a las patentes de invención, la LP regula los modelos de utilidad. En forma resumida puede afirmarse que mediante los modelos de utilidad se protegen invenciones menores, consistentes en un objeto al que se le da una nueva forma de la que se deriva alguna ventaja práctica, que tienen sólo novedad nacional y una actividad inventiva de menor grado. En contrapartida a estos caracteres, su duración es de sólo diez años y se prevé un procedimiento de concesión más sencillo, sin informe sobre el estado de la técnica y sin examen de los requisitos de patentabilidad. El examen público se limita al cumplimiento de los requisitos formales, completado por un llamamiento a oposición a los terceros.

## 2.2. El sistema europeo de patentes

Junto a la vía nacional existen diversos sistemas internacionales de protección de las invenciones. El Convenio sobre la Patente Europea o Convenio de Múnich, establece un procedimiento *unitario* para la obtención de una patente europea. Así, El Convenio de Múnich tiene, como finalidad principal, posibilitar al inversor que desee proteger su invención en varios países europeos sustituir los distintos procedimientos nacionales de concesión de patentes por uno único: el procedimiento europeo. Como establece el artículo 1º del Convenio de Múnich, se instaura un Derecho común para los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención. Y, una vez concedida, la patente europea se descompone en un haz de patentes nacionales, produciendo, en cada Estado contratante designado, los mismos efectos y estando sometida al mismo régimen que la patente nacional concedida en dicho Estado. La patente europea es concedida por la Oficina Europea de Patentes (OEP), que tiene su sede en Múnich y sus efectos se extienden a 36 países europeos. Los mecanismos previstos en el Convenio pueden ser utilizados tanto por las empresas de terceros países para proteger sus invenciones en España como por las empresas españolas para proteger las suyas en los países europeos contratantes. Y al optar entre la vía nacional o la vía europea para lograr dicha protección deberá valorarse en primer lugar, el propio relieve de la invención y, en segundo lugar, el número de países en los que se quiere proteger la invención. Si la invención no se quiere proteger más que en dos o tres países es posible que sea más económico seguir la vía nacional. Si, por el contrario, se pretende proteger en más de tres países, la vía europea siempre compensará económicamente.

**Procedimiento de concesión de la patente europea.** El procedimiento que se desarrollará en uno de los idiomas de este Convenio (inglés, francés o alemán) se inicia mediante el depósito de una solicitud de patente bien ante la propia Oficina Europea de Patentes (OEP), bien ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que la transmitirá a la OEP. Una vez depositada, se efectúa un examen formal a la vez que se realiza un informe de búsqueda, que hace referencia a todos los documentos que se consideran pertinentes relacionados con la solicitud. Este informe se envía al solicitante, junto con una opinión escrita en la que se establece si la solicitud y la invención cumplen los requisitos del CPE. El informe y la opinión escrita tienen gran importancia, porque su contenido permitirá valorar al solicitante el verdadero alcance de su invención. A la vista del informe, el solicitante podrá decidir si merece la pena seguir el procedimiento o existen pocas posibilidades de que se le conceda la patente. Esta primera fase concluye con la publicación de la solicitud, que se realizará a los 18 meses de la fecha de la solicitud.

El solicitante dispone de un plazo de seis meses para reflexionar acerca del valor real de su invención. Si quiere continuar el procedimiento, deberá presentar una petición para que se proceda a examinar su solicitud y deberá pagar las tasas correspondientes. Se inicia así la segunda fase del procedimiento en la cual se va a examinar en profundidad la solicitud del inventor. Este examen recae sobre los denominados requisitos de patentabilidad, es decir, la



novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial y se atenderá al contenido de la solicitud. Una vez concedida la patente puede suceder que los terceros soliciten que esa patente ya concedida sea revocada por la propia OEP. Para ello el Convenio de la Patente Europea establece un plazo de nueve meses a contar desde la fecha de la publicación del anuncio de concesión de la patente, durante el cual, cualquier persona puede formular oposición a patente ya concedida. Si esto acaece, se entra en la tercera fase del procedimiento que estamos describiendo. Los casos de oposición pueden ser varios. A título de ejemplo, destacan la falta de novedad de la invención, la insuficiencia la descripción, o que el objeto de la patente se extienda más allá del contenido de la solicitud. El procedimiento de oposición desembocará en una de las siguientes soluciones: mantenimiento de la patente; su revocación y la modificación (y mantenimiento) de la misma.

Las consecuencias prácticas de este Convenio son evidentes: se simplifica la obtención de patentes en el ámbito europeo. Así, mediante un solo procedimiento, utilizando un solo idioma, pagando unas tasas uniformes y respetando unos mismos plazos, se podrá obtener una patente en 36 países. Por otra parte, esta patente habrá sido sometida a un fuerte examen de fondo por lo que su valor está, en gran medida, asegurado. Y las consecuencias políticas son también obvias: la patente europea constituye un innegable paso hacia la unificación del derecho de Patentes. Una segunda fase o profundización en la patente europea sería la futura patente comunitaria, o tal y como se ha denominado en el Consejo de Competitividad de 4 de diciembre de 2009, la Patente de la Unión Europea, todo ello para contribuir a la *Estrategia Europa 2020*.

### 2.3. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

159

El tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptado en la Conferencia Diplomática de Washington de 19 de junio de 1970, entró en vigor por vez primera el 24 de enero de 1978. Su objetivo primario es establecer un sistema de cooperación internacional en el campo de las patentes. Para lograr dicho fin, el Tratado contiene y regula el procedimiento o fase internacional que ha de recorrer una solicitud de patente que siga la vía PCT. Procedimiento o fase que es previa a los nacionales o regionales que desembocarán en la concesión o denegación de la patente solicitada. La solicitud de patente que opte por la vía PCT será sometida a un profundo estudio por las autoridades internacionales expresamente designadas para su realización (las Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional, entre las que figura la OEPM). La Administración de búsqueda realiza el Informe de Búsqueda Internacional que tiene por objeto descubrir qué documentos existentes en el estado de la técnica pudieran ser relevantes para determinar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud internacional. Además, la búsqueda se complementa con una “opinión escrita” de la Administración de Búsqueda sobre la adecuación de la solicitud a los requisitos de patentabilidad. Finalmente, el solicitante tiene la posibilidad de

entrar en el capítulo II del PCT para solicitar la realización del examen preliminar internacional. Esta fase es totalmente opcional para el solicitante. Estos informes, aunque no son vinculantes, se comunican a las oficinas designadas o elegidas, y podrán sustituir, total o parcialmente, los que debieran ser elaborados por las oficinas nacionales o regionales de los países miembros del PCT. Y, en todo caso, proporcionan a dichas oficinas medios e informaciones que les permitirán proceder con rigor en la resolución que recaiga sobre la solicitud de patente.

Ahora bien, como se desprende de lo hasta ahora expuesto, el procedimiento establecido y regulado en el PCT no desemboca en la concesión o denegación de las patentes. Por el contrario, corresponde a las oficinas nacionales o regionales de los Estados miembros la decisión de conceder o denegar la patente según las leyes vigentes en dichos Estados. El PCT se limita a establecer un procedimiento o fase internacional que debe ser recorrido por la solicitud internacional y que es previo e independiente de los procedimientos nacionales o regionales. En consecuencia, una solicitud de patente que siga la vía PCT deberá someterse a los procedimientos o fases distintas. El procedimiento o fase internacional regulado en el Tratado; y el procedimiento o fase nacional o regional, propio de los Estados en los que se pretende obtener la patente. Esta es la diferencia esencial entre este Tratado y el Convenio de la Patente Europea. Mientras que el Convenio de Múnich otorga a la Organización Europea la facultad de conceder o denegar patentes, el PCT se limita a establecer un procedimiento internacional, que no sustituye al procedimiento nacional, sino que tiene por objetivo proporcionar a las autoridades nacionales informes técnicos que le ayudarán a decidir sobre si procede o no la concesión de la patente.

El Tratado regula dos fases internacionales, independientes entre sí. El procedimiento de búsqueda internacional y el de examen preliminar internacional que, por venir regulados respectivamente en los Capítulos I y II del PCT, se conocen como fase o procedimiento internacional según el Capítulo I y fase o procedimiento internacional según el Capítulo II.

### 3. Protección de la investigación a través del *know-how*

El *know-how* está conectado con el sector técnico-industrial de la empresa. Esta amplitud del campo a que afecta obliga, necesariamente, a adoptar una definición de secreto industrial lo suficientemente amplia como para que comprenda los supuestos más variados. Dos son los elementos básicos del *know-how*: el conocimiento y el objeto sobre el que recae el conocimiento.



### 3.1. Conocimiento

El art. 1º, apartado i) del Reglamento (CE) nº 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, define el *know-how* como “conocimiento técnico” o conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es secreta, sustancial y determinada. Así pues, este conocimiento o conjunto de informaciones debe reunir los siguientes requisitos: c

**Carácter secreto.** El carácter secreto del *know-how* es uno de los elementos básicos. Este carácter secreto no significa que el *know-how* deba ser completamente inaccesible. El Reglamento citado establece que el término secreto significa que es “no de dominio público o fácilmente accesible”. En este sentido, una información es secreta siempre que en su conjunto no sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible.

**Información sustancial o relevante.** No basta, sin embargo, para que exista *know-how* con que la información se mantenga en secreto. Es preciso además que se trate de una información sustancial. Como señala el Reglamento, la información mantenida en secreto debe ser sustancial y relacionada con el conjunto o una parte de su comercialización. Al exigir este requisito de carácter sustancial se pretende excluir del ámbito del *know-how* la información trivial u obvia. Es preciso que el *know-how* tenga un valor práctico o comercial. Este extremo se aprecia en términos económicos, revelados por el valor competitivo y la utilidad del *know-how* para el empresario. El *know-how* será sustancial si permite mejorar la posición de la empresa, al permitirle entrar en un nuevo mercado o al darle una ventaja sobre los competidores.

El reglamento comunitario requiere además que el *know-how* se describa de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad. Por lo tanto, más que un requisito de *know-how* es una condición que permitirá saber si los dos requisitos anteriores –secreto y sustancialidad– se cumplen.

Mantenerlo en secreto. Finalmente, se requiere que el titular del *know-how* efectúe esfuerzos para mantener su secreto. O dicho con palabras técnicas, que tenga una decidida voluntad de mantener la información en secreto. La Comisión Europea ha señalado que el término “esfuerzos para mantener su secreto” significa que el poseedor del *know-how* debe tomar medidas que se adecuen razonablemente a las circunstancias, a fin de asegurar que ese conocimiento no se extienda de forma general entre el público. Esta voluntad del titular del *know-how* es lo que diferencia la información secreta de la meramente desconocida.

### 3.2. Objetivo del conocimiento

El objetivo del conocimiento o si se quiere, *know-how*, puede ser diverso. En primer lugar, las invenciones pueden ser objeto del *know-how*. Es más, al constituir las invenciones la creación técnica más importante, lo normal es que las mismas constituyan con gran frecuencia el objeto del secreto. El Derecho de patentes no es siempre bastante para satisfacer los intereses de los inventos. Y esto por dos razones: por un lado, porque no todas las invenciones pueden ser objeto de patentes (requisitos de patentabilidad). Por otro lado, porque aún en el supuesto de que la invención pueda ser protegida por medio de una patente, el empresario puede optar por mantenerla en secreto. El régimen de secreto se aplica, por otra parte, a determinadas invenciones como consecuencia de su propia naturaleza. También puede ser objeto del *know-how* los descubrimientos científicos, el *software* y las innovaciones y perfeccionamientos que no pueden ser objeto de patente.

### 4. El *know-how* y la patente

Las diferencias entre patente y *know-how* parecen evidentes. La primera diferencia que existe entre patente y *know-how* industrial es que mientras que las patentes sólo pueden concederse para creaciones que reúnen ciertos requisitos, los denominados requisitos de patentabilidad, a través del *know-how* se puede proteger cualquier creación, reúna o no estos requisitos, siempre que tenga carácter reservado. Este último es el único requisito que realmente debe tener el objeto del *know-how*. Incluso es posible que el *know-how* tenga por objeto una buena idea que, como se desprende del art. 4 LP, no pueda ser protegida a través de patentes.

162

Pero aún cuando recayesen sobre objetos con idénticos requisitos, lo cierto es que la estructura y el régimen jurídico de ambas figuras son fundamentalmente diversos. Así, la patente supone un *ius prohibendi* frente a terceros, confiere a su titular un derecho exclusivo que es oponible frente a todos. El titular de la patente goza de distintas acciones civiles y penales, así como de otras medidas procesales para defender con éxito su derecho exclusivo frente a los terceros que quieran usurpárselo. Y como goza de un monopolio reconocido por la Ley y el Estado, sólo podrá verse privado del mismo si incumple las cargas legales que la ley requiere. Especialmente pago de tasas anuales y, en cierta medida, explotación del objeto de la patente. Por el contrario, el secreto industrial no supone un monopolio legal. Sólo se encuentra protegido en tanto el conocimiento o la regla se mantengan reservados. Se trata de un monopolio *de facto* que durará tanto como dure el carácter del secreto. Por esta misma razón, el titular del *know-how* no dispondrá de un *ius prohibendi* frente a terceros. El titular del *know-how* no puede oponerse al uso de secreto por parte de un tercero que lo ha adquirido por medios lícitos. Incluso cuando el tercero de buena fe lo adquirió al competidor desleal. La desaparición del secreto supone la desaparición del *know-how*. Además, las patentes y el



*know-how* se excluyen recíprocamente. No pueden recaer sobre el mismo objeto. La patente implica divulgación, y el *know-how* supone régimen secreto. Esta exclusión impide la protección acumulativa de un mismo bien a través de patente y de *know-how*. Es posible, claro está, que una misma creación pueda tener unas partes amparadas por una patente y otras cubiertas por el *know-how*, pero el mismo bien no puede ser amparado al mismo tiempo por medio de los dos instrumentos. Finalmente, los instrumentos de protección del bien serán muy distintos según se opte entre patente y *know-how*. Ahora bien, obtenida una creación técnica patentable, su titular podrá optar entre protegerla a través de una patente, o mantenerla en secreto. Si se opta por proteger una creación técnica como patente, la protección que se obtiene consiste básicamente en las acciones civiles de los artículos 63 y 64 de la Ley de Patentes y las acciones penales del artículo 273 del Código Penal. Por el contrario, si se opta por la vía del *know-how* se dispondrá esencialmente la acción penal de los artículos 278-280 del Código Penal y de la acción de competencia desleal. Acciones de difícil aplicación y que con carácter general, en la práctica, otorgan escasa protección al desarrollo de la investigación.