



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2025. Artículo 4
DOI: <https://www.doi.org/10.21134/0raphv70>

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DE MARCAS Y PATENTES¹

SOME QUESTIONS ON THE PROVISIONAL PROTECTION OF TRADEMARKS AND PATENTS

Mercedes Sánchez Ruiz

Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia

¹ Proyecto PID2022-136567NB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTRE. IPs: José Massaguer Fuentes y Concepción Saiz García. Este trabajo es una versión revisada del contenido de la ponencia “Cuestiones difíciles de la protección provisional de marcas y patentes”, que fue impartida por la autora en el Seminario *La protección no registral de los bienes inmateriales*, dirigido por los Profes. Dres. Antonio Roncero Sánchez y José Massaguer Fuentes y celebrado en Albacete el 11 de diciembre de 2024.

Resumen

En este trabajo se abordan algunas cuestiones relativas al régimen jurídico de la llamada “protección provisional” de las marcas y las patentes. Se analizan, entre otros aspectos controvertidos, los presupuestos a los que debe entenderse condicionado el nacimiento del derecho del solicitante de la marca o de la patente a obtener una indemnización razonable, el posible alcance de esta y el tiempo en el que podrá ser ejercitado este derecho.

Abstract

This paper addresses some issues relating to the legal regime of the so-called ‘provisional protection’ of trademarks and patents. It analyses, among other controversial aspects, the assumptions on which the right of the trademark or patent applicant to obtain reasonable compensation should be conditioned, the possible extent of this right and the time at which this right may be exercised.

Palabras clave

Marca, patente, solicitud, protección, indemnización

Keywords

Trademark, patent, application, protection, compensation

Sumario

I. LA NOCIÓN DE “PROTECCIÓN PROVISIONAL” REFERIDA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
II. FUNDAMENTO Y PRESUPUESTOS. 1. Efectos de la solicitud de patente o de marca. 2. Requisitos necesarios para aplicar la protección provisional. III. CONTENIDO: LA “INDEMNIZACIÓN RAZONABLE Y ADECUADA A LAS CIRCUNSTANCIAS”. IV. EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y TUTELA CAUTELAR. 1 Momento de ejercicio de la acción. 2. Admisibilidad de adoptar medidas cautelares de cesación. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. LA NOCIÓN DE “PROTECCIÓN PROVISIONAL” REFERIDA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el sistema español, el derecho de marca y el derecho de patente, como regla general, pueden hacerse valer frente a terceros a partir del registro de su concesión en la Oficina de propiedad industrial competente (OEPM, OEPI/EU-IPO, OEP/EPO), al que se atribuye una eficacia constitutiva, salvo en los casos y con los matices legalmente establecidos². Mediante la inscripción en el registro de la concesión del correspondiente título de propiedad industrial, se adquiere por el titular el derecho de propiedad sobre la marca o la patente y, por ende, a partir de ese momento nace el derecho exclusivo (*ius prohibendi*) que conforma su contenido sustancial³. Desde el día de la publicación de la concesión de la marca o de la mención de la concesión de la patente (en

el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, el Boletín de Marcas de la Unión Europea o el Boletín Europeo de Patentes, según proceda), el titular podrá ejercitar las acciones legalmente reconocidas para la defensa de su derecho (arts. 2.3, 58.1 y 70 LP⁴; arts. 2.1, 34.1, 38.1 inciso primero y 40 LM⁵; arts. 9 y 11.1 RMUE⁶).

La regulación de distintas modalidades de propiedad industrial (no solo la de las marcas [art. 38 LM] y las patentes [art. 67 LP], que son el objeto de estudio al que se ciñe este trabajo, sino también la de los diseños nacionales [art. 46 LP-JDI⁷] o las obtenciones vegetales [art. 18 LOV⁸; art. 95 ROV⁹]) prevé, no obstante, la denominada “protección provisional”. Esta clase de protección presupone la existencia de una solicitud de patente o de marca, y la *provisionalidad* que la caracteriza alude a que la tutela que proporciona al titular se refiere a un periodo temporal determinado: normalmente, el que media *entre la pu-*

² En relación con las patentes, por ejemplo, el registro de una patente no otorga a su titular el derecho a impedir que quienes, de buena fe y con anterioridad a dicho registro, vinieran explotando el mismo invento, o hubieran hecho preparativos serios para hacerlo, puedan continuar o iniciar la explotación, según lo previsto en el art. 63 LP. En el ámbito de las marcas, el artículo 5.2 LM admite que un signo pueda ser usado como marca antes del registro y que, como consecuencia de ese uso, adquiera el carácter distintivo necesario para que pueda ser registrado como marca. Asimismo, la LM otorga protección a las marcas no registradas que sean notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, conforme a lo dispuesto en los arts. 6.2 d) y 34.7 LM.

³ *Vid.*, destacando este rasgo como un elemento diferenciador muy relevante entre los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho industrial*, 3ª ed., Civitas, 2009, p. 125-127.

⁴ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁶ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea.

⁷ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

⁸ Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales.

⁹ Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales.

blicación de la solicitud de marca o de patente y *la publicación de la concesión* de la marca o de la mención de la concesión de la patente.

La “protección provisional” establecida para las marcas y para las patentes en nuestro ordenamiento responde a una misma modalidad. Consiste, en particular, en el derecho a reclamar una “*indemnización razonable y adecuada a las circunstancias*”, que se reconoce expresamente al titular de una solicitud de marca o de patente frente a un tercero que, dentro del periodo temporal al que se extiende esta protección provisional, desarrolle actos que supongan un uso del signo o una utilización de la invención que, de haberse realizado tras la concesión del derecho de marca o de patente al que se refiera la solicitud, habrían requerido la autorización de su titular y, por tanto, sin mediar esta, constituirían una violación del derecho de exclusiva correspondiente.

El origen del modelo en el que se basa este sistema de protección debe situarse en el Convenio sobre concesión de la patente europea de 5 de octubre de 1973 (CPE)¹⁰, vinculante para España en virtud del *Instrumento de adhesión de 10 de julio de 1986* (BOE núm. 234, de 30 de septiembre

de 1986), cuyo texto vigente procede del Acta de revisión hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000. El artículo 67 CPE establece, en realidad, diversas alternativas y directrices dirigidas a los Estados contratantes para la regulación de los derechos conferidos por una solicitud de patente europea desde su publicación.

La protección provisional regulada en el vigente artículo 67 LP 2015 (y antes en el art. 59 LP 1986) se corresponde con el estándar de tutela que, con el carácter de *mínimo necesario*, debían establecer los Estados contratantes del CPE para las solicitudes de patentes europeas, siempre que no hubieran optado por la alternativa (más tuitiva) prevista, por defecto, en el apartado 1 del art. 67 del Convenio sobre la patente europea.

El art. 67.1 CPE, en concreto, prevé otorgar provisionalmente a la solicitud de patente europea, desde su publicación, la protección (plena) regulada en el art. 34 y, por ende, atribuir al solicitante de forma provisional, *a partir de la publicación de la solicitud*, “los mismos derechos que le conferiría una patente nacional *concedida* en ese Estado”. Entre los Estados contratantes que optan por esta modalidad de protección

¹⁰ El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961 se refería ya, aunque en términos generales, a la *protección provisional* de los derechos del obtentor en su artículo 7, señalando que cualquier Estado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) *podía tomar medidas* destinadas a *defender al obtentor* o a su causahabiente *contra maniobras abusivas de terceros* “durante el periodo comprendido entre el depósito de la solicitud de protección de una variedad nueva y la decisión correspondiente”. En el Acta de revisión del Convenio de 23 de octubre de 1978 se mantuvo sustancialmente este precepto, con algún leve retoque en la redacción, mientras que, en la versión vigente, procedente del Acta de revisión de 19 de marzo de 1991, esta materia se regula en el art. 13, en términos bastante parecidos a los empleados en el CPE. En concreto, se impone a los Estados contratantes (y no solo se les *faculta*, como en las versiones anteriores) que *adopten medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor* “durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho”, medidas que, *como mínimo*, tendrán por efecto que el titular “tenga derecho a una *remuneración equitativa*”.

provisional más amplia se encuentran varios países de nuestro entorno, como Francia¹¹, Italia¹² o Portugal¹³. Estos ordenamientos confieren efecto retroactivo al derecho de patente y admiten el ejercicio de acciones por infracción de la patente (entre ellas, una acción de indemnización de daños y perjuicios) por actos realizados durante el periodo de protección provisional, es decir, el comprendido entre la publicación de la solicitud de patente y la publicación de la mención de su concesión.

La facultad del solicitante de exigir una *indemnización razonable* al tercero por la utilización de la invención objeto de la solicitud de patente europea, a partir de la fecha en que esta sea publicada, se configuraba en el artículo 67.2 CPE como la *protección mínima* que debían establecer todos los Estados contratantes. Según este apartado 2, cada Estado Contratante deberá, al menos, establecer que el solicitante pueda exigir una indemnización razonable, que se fijará según las circunstancias, de cualquier persona que haya estado utilizando la invención en condiciones que, de acuerdo con la legislación nacional, habrían comprometido su responsabilidad si se hubiere tratado de una violación de una patente nacional. Además de prever este estándar mínimo de protección, cuyo contenido concreto no se

precisa más, el artículo 67 recoge una *prohibición de discriminación*, en el sentido de que la protección otorgada a las solicitudes de patentes europeas no podría ser inferior a la que estableciera la legislación de cada país respecto a la publicación obligatoria de solicitudes de patentes nacionales no examinadas¹⁴.

Debe matizarse, no obstante, que se facultaba a los Estados para prever que la protección provisional escogida no se asegurara hasta la fecha en que se hubiera hecho accesible al público (o se hubiera comunicado al tercero no autorizado que estuviera utilizando la invención) una traducción de las reivindicaciones, opción esta acogida en nuestro Derecho¹⁵ y en la mayor parte de los Estados contratantes¹⁶. El art. 154.1 LP, en consecuencia, establece que las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones.

11 Arts. L.613-1, 614-9 *CPI* (*Code de la Propriété Intellectuelle. En vigueur depuis le 03 juillet 1992*).

12 Arts. 53.2 y 54 *CPI* (*Codice della Proprietà Industriale. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*).

13 Arts. 5 y 80.1 *CPI* (*Código da Propriedade Industrial. Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro*).

14 Como se ha señalado, sería admisible, aunque poco probable desde un punto de vista de política jurídica, que un Estado contratante otorgara a la solicitud de patente europea una protección *superior* a la que se confiera a la solicitud de patente nacional en ese Estado (SHÄFFERS, A., “Artikel 67”, en Benkard, *Europäisches Patentübereinkommen*, Beck, 1ª ed., 2002, págs. 669-679, pág. 674).

15 Art. 67.3 CPE; art. 154.1 LP. En relación con las solicitudes internacionales de patentes, vid., en la misma línea, el art. 29 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el art. 170.2 LP.

16 *Cfr.*, por ejemplo, en Alemania, art. II § 1 (2) *IntPatÜbkG* [*Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976*]); en Francia, art. L614-9 y art. R614-11 *CPI*; en Italia, art. 54 *CPI*; en Portugal, art. 80 *CPI*.

Esta misma técnica de protección provisional, en todo caso, se aplica no solo a las solicitudes de patente nacional (en virtud del art. 67 LP 2015 y, antes, del art. 59 LP 1986) sino también a las solicitudes de marcas¹⁷.

En relación con las marcas nacionales, se regula actualmente la protección provisional en el art. 38 LM 2001 (si bien, previamente, se contemplaba ya, en términos similares, en el art. 34 LM 1988). El apartado 1 del artículo 38 LM establece, en particular, que la solicitud de registro de marca confiere a su titular, *desde la fecha de su publicación*, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una *indemnización razonable y adecuada a las circunstancias*, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

Respecto a las marcas de la UE, asimismo, se reconoce la facultad de exigir una *indemnización razonable*, por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la Unión, en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento UE 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) y, con anterioridad, se establecía un régimen similar en el art. 9.3 de los derogados RMC (Reglam. CE n.º 40/94 y Reglam. CE n.º 207/2009, sobre la marca comunitaria¹⁸).

II. FUNDAMENTO Y PRESUPUESTOS

1. Efectos de la solicitud de patente o de marca

La inscripción de la concesión de la patente en el registro legitima a su titular para ejercitar las acciones de defensa de su derecho reconocidas por la Ley, ya que la patente produce sus efectos (en particular, el derecho de exclusiva) “desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida” (arts. 2.3 y 58 LP). Igualmente, el derecho sobre la marca “se adquiere por el registro válidamente efectuado” y el derecho exclusivo conferido por el registro de marca solo se podrá hacer valer frente a terceros “a partir de la publicación de su concesión” (arts. 2.1 y 38.1, inciso primero, LM; art. 11.1 RMUE).

La solicitud de patente o de marca, sin embargo, otorgan ya al solicitante determinados derechos de contenido patrimonial que, en último término, justifican que, aunque sea provisionalmente, se conceda a su titular un cierto grado de protección durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud y la publicación del registro de marca o la mención de la concesión del derecho de patente. En este sentido, se ha afirmado, autorizadamente, que el derecho a la concesión del título de propiedad industrial y la expectativa de derecho que genera la solicitud tienen una naturaleza patrimonial¹⁹.

¹⁷El Derecho alemán de marcas (§§ 4, 14, 33 MarkenG [*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*]) no regula, sin embargo, esta protección provisional, puesto que no otorga expresamente a la solicitud de marca ninguno de los medios alternativos de tutela previstos en el art. 67 CPE para las solicitudes de patente, lo que se interpreta mayoritariamente en la doctrina como un silencio elocuente (HOFMANN, F., *Immaterialgüterrechtliche Anwartschaftsrechte*, Mohr Siebeck, 2009, p. 163, nota 23).

¹⁸Vid., al respecto, GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 9”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, obra coordinada por A. Casado Cerviño y M.L. Llobregat Hurtado, 2ª ed., La Ley, 2000, págs. 139 y 140.

¹⁹MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Civitas, 2ª ed., 2020,

Y es que la propia solicitud confiere ya a su titular un conjunto de facultades con un valor económico inequívoco. Atribuye al solicitante el derecho a la patente o a la marca, esto es, a que, tras el procedimiento correspondiente, le sea otorgado el derecho exclusivo solicitado, siempre que concurren todos los presupuestos establecidos por la Ley (arts. 10 LP y 10 LM). Por otra parte, tanto la solicitud de patente como la solicitud de marca pueden ser objeto de transmisión, de licencias u otros actos o negocios jurídicos, oponibles frente a terceros tras su inscripción registral (arts. 79.2 y 82.1 LP; 46, apartados 2 y 3, LM).

La solicitud de marca, a su vez, atribuye a su titular un derecho de prioridad sobre el signo en que consiste la marca (prioridad determinada por el día, hora y minuto de su presentación, incluida la llamada “prioridad de la Unión” prevista en el art. 4 CUP). Asimismo, da lugar a una prohibición relativa de registro, aunque condicionada a que la marca sea finalmente registrada (art. 6.2 c) LM) y, por tanto, permite a su titular oponerse a que se conceda a un tercero el registro sobre signos que colisionen con el previamente solicitado (art. 19.1 LM)²⁰. El TJUE, en esta misma línea, ha destacado, respecto a la solicitud de registro de una marca de la UE, que esta puede ser objeto de varios actos jurídicos, como la cesión, la constitución de derechos reales o de licencias; y que

el solicitante disfruta, en principio, de un derecho de prioridad frente a solicitudes posteriores (STJUE de 22 de junio de 2016, asunto C-280/15, *Irina Nikolajeva y Multi Protect OÜ*, ECLI:EU:C:2016:467, párrafos 39 a 42).

En relación con la naturaleza de la solicitud de marca, se ha considerado que esta confiere al solicitante “la titularidad sobre una *situación jurídica de pendencia*” y “una *expectativa digna de tutela por el ordenamiento*”²¹. La publicación de la solicitud lleva consigo dar publicidad a la existencia de esta expectativa y, por ende, deviene oponible frente a terceros a determinados efectos²². En concreto, se ha resaltado que con la publicación de la solicitud se habría dado a conocer al público que un determinado signo “aspira a obtener la categoría de marca” y ha superado los primeros trámites del procedimiento de concesión, encaminado al logro de ese objetivo. Se ha afirmado, por ello, que, a pesar de que aún no haya nacido el *derecho de exclusiva*, este se encontraría ya *in fieri*, existiendo por tanto “un *legítimo interés* del solicitante a que no sea utilizado por terceros el signo con el que pretende distinguir sus productos o servicios de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”²³.

Respecto a las solicitudes de patentes, deberán contener, entre otros elementos, una descrip-

págs. 179 y 180.

²⁰Vid., señalando estos y otros efectos derivados de la solicitud de marca, GALÁN CORONA, E, “En torno a la protección provisional”, cit., págs. 7 y 8; *idem*, “Artículo 38”, cit., pág. 571 y 572.

²¹ GALÁN CORONA, E, “En torno a la protección provisional de la marca solicitada”, *ADI*, vol. 20, 1999, consultado en VLEX-262859, págs. 1-15, pág.; 8; *idem*, “Artículo 38. Protección provisional”, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dirigidos por A. Bercovitz Rodríguez Cano y J.A. García-Cruces González, 1ª ed., 2003, págs. 569-579, pág. 572.

²² LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., 2007, pág. 644.

²³ Vid., en este sentido, siguiendo a Fernández Novoa, GALÁN CORONA, E, “En torno a la protección provisional”, cit., pág. 9; *idem*, “Artículo 38”, cit., pág. 573.

ción de la invención suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, y su contenido, tal y como son presentadas, se entenderá comprendido en el estado de la técnica, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6.3, 23.1 y 27 LP. La publicación de la solicitud, en los términos establecidos por el art. 37 LP, se producirá una vez transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación, o bien en una fecha anterior, a petición del solicitante.

El titular de la solicitud de una patente o de una marca se encuentra, tras la publicación de la solicitud, o desde su comunicación a un tercero, en una situación de desventaja. No dispone aún del derecho exclusivo y, por ende, no puede hacer valer frente a terceros el *ius prohibendi* que lo caracteriza. Al mismo tiempo, debe soportar “la tardanza en la concesión del registro solicitado y la adquisición del derecho exclusivo”²⁴, dado que ha de esperar a que termine de desarrollarse el procedimiento de registro en los términos legalmente establecidos. Una vez concedido el derecho exclusivo, además, su *duración* (20 años improrrogables en la patente y 10 años con posible renovación para la marca) no se computa desde la fecha de concesión sino *desde la fecha de presentación de la solicitud* (arts. 59 LP; 31 LM). La concesión del derecho, en consecuencia, solo produce efectos retroactivos en este aspecto, ne-

gativo para el titular porque acorta la duración de su derecho exclusivo.

Durante el periodo intermedio, la publicación de la solicitud favorece la posibilidad de que un tercero no autorizado use el signo o utilice la invención que conforman el objeto de la solicitud y, en principio, lo hará de forma lícita, dado que esa conducta no estaría prohibida ni constituye infracción del derecho de propiedad industrial, aún pendiente de concesión en ese momento. El derecho a reclamar una indemnización razonable, como medida de protección frente a actos producidos dentro de ese periodo provisional, permite paliar el menoscabo provocado al solicitante si, a la postre, deviene titular de la patente o de la marca y así equilibrar, en alguna medida, la situación²⁵.

El fundamento de la protección provisional es que el solicitante pueda exigir una compensación económica, adecuada a las circunstancias del caso concreto, de cualquier tercero que utilice el signo o la invención que constituya el objeto de su solicitud durante el tiempo en que debe esperar hasta que esta se resuelva, siempre y cuando, finalmente, le sea concedido el derecho exclusivo²⁶. La indemnización resarce o compensa por la utilización, que el solicitante no puede impedir, hecha por un tercero de un activo ajeno

²⁴ MASSAGUER, J., *Acciones y procesos*, cit., págs. 180.

²⁵ Como destaca GALÁN CORONA, la protección provisional pretende, por un lado, disuadir a terceros de explotar el bien inmaterial respecto del que se ha solicitado un derecho de exclusiva y, por otro lado, no restringir la libertad de empresa limitando una actividad empresarial cuando aún no se ha constatado que concurren los requisitos necesarios para reconocer derechos de exclusiva (“En torno a la protección provisional”, cit., pág. 7; *idem*, “Artículo 38”, cit., pág. 571).

²⁶ Además del solicitante, salvo pacto en contrario, también estaría legitimado para el ejercicio de la acción de indemnización basada en la protección provisional el licenciario exclusivo de una solicitud de patente, puesto que el art. 117.2 LP le faculta para el ejercicio de “todas las acciones” que la Ley reconoce al titular (*vid.*, en este sentido, GALÁN CORONA, E., “Artículo 38”, cit., pág. 573).

(el futuro derecho de patente o de marca) sin el consentimiento del interesado²⁷.

Es importante resaltar que una reclamación basada en la protección provisional de una marca o patente no debe confundirse con el ejercicio de la *acción de indemnización de daños y perjuicios*, regulada en los arts. 71 y ss. LP y 41 a 43 LM. Esta última es una de las acciones civiles que se atribuyen al titular por violación del derecho de marca o de patente, de modo que tiene como presupuesto necesario la existencia de una infracción del derecho exclusivo (de patente o de marca)²⁸. En el caso de la *protección provisional*, sin embargo, no cabe hablar de infracción del derecho de patente o de marca puesto que, en el periodo al que dicha protección se refiere, el correspondiente derecho exclusivo no puede hacerse valer frente a terceros porque aún no ha sido adquirido por su titular.

Se trata, por tanto, de dos acciones diferentes, con presupuestos y contenido distintos²⁹, por lo que, en caso de que se entablen ambas a la vez, según ha señalado la jurisprudencia, la protección provisional deberá delimitarse de manera expresa y separada en el *petitum* de la demanda³⁰.

Como ha establecido el Tribunal Supremo, en un asunto referido a marcas pero con argumentos extensibles también a las patentes, “es necesario partir de la distinción entre la protección de la marca registrada por medio de las acciones previstas en el art. 41 LM, que [...] se reconoce al titular de la marca desde la fecha de publicación de la concesión de la marca, de la denominada protección provisional de la marca prevista en el art. 38 LM. [...] “[S]e trata de dos acciones distintas, la acción de indemnización basada en la infracción de la marca (art. 41 LM), que fue la única ejercitada, y la acción de indemnización basada en la protección provisional de la marca (art. 38 LM), sujetas a presupuestos propios y con un contenido distinto. Más allá de la mera invocación del precepto, el art. 38 LM, la demanda debía haber justificado el cumplimiento de los presupuestos propios de la protección provisional de la marca y que la indemnización pedida era ‘razonable y adecuada a las circunstancias’”. Con estos argumentos, el Tribunal rechazó que pudiera aplicarse al caso directamente el art. 43 LM (STS núm. 450, de 2 de septiembre de 2015 [FD núm. 38]). También se destaca la necesidad de diferenciar estos dos tipos de acciones en la ya mencionada STJUE de 22 de junio de 2016 (asunto C-280/15, *Irina Nikolajeva*, párrafos 50-58, esp. 51, 55 y 56).

27 Así lo ha señalado el *Bundesgerichtshof*, interpretando el § 33 PatG [*Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980*], que es el precepto equivalente al art. 67 LP, en su sentencia de 11 de abril de 1989 (Az.: X ZR 26/87, “*Offenend-Spinnmaschine*”, §§ 13, 16). En esta misma línea, en nuestra doctrina se ha destacado que la indemnización razonable “remedia la apropiación del valor económico de la solicitud por un tercero no autorizado durante la tramitación” (MASSAGUER, J., *Acciones y procesos*, cit., pág. 180).

28 GARCÍA VIDAL, A, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, 2020, pág. 497.

29 Para una comparación entre ambas acciones, *vid.* GARCÍA VIDAL, A, *Las acciones*, cit., págs. 497-500.

30 *Vid.*, entre otras, STS núm. 204, de 7 abril 2010, caso Prozac, FD sexto; STS núm. 450, de 2 de septiembre 2015, caso galletas Oreo, FD núm. 3 o, más recientemente, SAP Alicante, secc. 8ª, núm. 94, de 16 febrero 2024, caso AEFA.

2. Requisitos necesarios para aplicar la protección provisional

La acción de indemnización basada en la protección provisional, por tanto, tiene unos presupuestos específicos, que pueden clasificarse en formales y sustanciales³¹.

Como *requisitos formales*, cabe señalar los dos siguientes: la publicación [o la notificación a la persona contra la que se reclama], de la solicitud de patente o de marca y la publicación de la concesión de la marca o de la mención de la concesión de la patente solicitadas.

El reconocimiento del derecho a reclamar una indemnización razonable exige, en primer lugar, que la solicitud de marca o de patente haya sido objeto de publicidad. Con carácter general, este requisito concurrirá en virtud de la obligada publicación de la solicitud de patente o de marca, en los términos previstos por la regulación que resulte aplicable (arts. 37 LP, 31 RP³², 93 CPE y regla 68 RECPE³³; arts. 18 LM, 16 RM³⁴, 44 y 111 RMUE y art. 7 RE (UE) 2018/626³⁵). Además, también será relevante, a efectos de poder reclamar la indemnización razonable analizada, la eventual

notificación de la presentación de la solicitud y de su contenido al tercero demandado por parte del solicitante³⁶. Esta notificación posibilita anticipar el alcance temporal de la protección provisional, frente a la persona a la que se haya realizado la notificación, a la fecha en que aquella se hubiera producido, si es anterior a la de publicación de la solicitud (*ex arts. 67.2 LP y 38.2 LM*). Lo esencial es, por tanto, que el tercero pueda haber tenido conocimiento de que el signo que esté usando, o la invención que esté explotando, es objeto de una solicitud de marca o de patente en fase de tramitación, conocimiento que, en todo caso, se presume concurrente a partir de la fecha de publicación de la correspondiente solicitud.

La aplicación de la protección provisional presupone, en segundo lugar, que llegue a producirse la (posterior) concesión del derecho de patente o de marca y la subsiguiente publicación. Este requisito determina que deba atribuirse al derecho a una indemnización basada en la protección provisional el carácter de *condicional*, ya que, en la regulación de esta figura, se prevé expresamente que se entenderá que la solicitud “*no ha tenido nunca los efectos*” asociados a la protección provisional si se tiene por desistida o retirada, o si

31 Sigo aquí la distinción sugerida por el profesor MASSAGUER en *Acciones y procesos*, cit., págs. 180 y ss.

32 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

33 Reglamento de Ejecución del Convenido sobre la Patente Europea de 5 de octubre de

34 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

35 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

36 En el caso de la solicitud de marca, se ha señalado que el objetivo de esta notificación es hacer que el tercero conozca la existencia de una prioridad registral y la posibilidad de que la marca se conceda; a su vez, el tercero podrá presentar oposiciones una vez que la solicitud sea publicada (LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario*, cit., p. 646).

resulta denegada (arts. 67.4 LP y 38.2 LM). Esta previsión, como se verá *infra*, incide de forma significativa en la cuestión del momento en que puede ser ejercitada la acción para reclamar la indemnización razonable por actos realizados en el periodo de protección provisional³⁷.

Asimismo, pueden considerarse presupuestos *substanciales* de la protección provisional, fundamentalmente, la realización por parte de un tercero, dentro del periodo al que esta se extiende, de actos que impliquen una utilización del signo o del invento objeto de una solicitud de marca o de patente sin autorización del solicitante. En concreto, es requisito necesario para que nazca el derecho a reclamar una indemnización razonable el uso del signo o la explotación de la invención por un tercero en condiciones tales que, de realizarse tras la concesión del correspondiente derecho de propiedad industrial, quedarían prohibidos en virtud de la marca o de la patente. Para las marcas, se tendrán en cuenta los supuestos a los que se extiende el *ius prohibendi*, de acuerdo con los arts. 34 a 37 LM (doble identidad signo/producto, riesgo de confusión), teniendo en cuenta las limitaciones y excepciones legales (arts. 36 y 37 LM). En cuanto a las patentes, se atenderá a las prohibiciones de explotación de los arts. 59 y 60 LP, y a los límites y excepciones de los arts. 61 y ss. LP.

Otro requisito sustancial que ha de concurrir para que resulte aplicable esta protección provisional es que el signo utilizado o la invención explotada por el tercero *no solamente* deben estar comprendidos en el ámbito de protección que podría corresponder al objeto *tal y como fue definido en la solicitud* de marca o de patente (atendiendo, en este último caso, a las reivindicaciones), *sino que* también debe quedar dentro del alcance de la protección del derecho de marca o de patente *tal y como resulten concedidos* finalmente.

Este último requisito es especialmente relevante en el caso de la patente cuando, durante la tramitación del procedimiento, se introduzcan modificaciones en la redacción de las reivindicaciones que limiten su alcance (respecto a las reflejadas en la solicitud). En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.2 LP, respecto al periodo anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección se determinará por las reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publicada. No obstante, se añade también que la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, será lo que determinará, con carácter retroactivo, la protección provisional, siempre que esta no haya resultado ampliada³⁸.

37 Aunque, como se verá, hubo pronunciamientos contradictorios del TS sobre esta cuestión, en alguna resolución el Alto Tribunal se basó, precisamente, en el inciso señalado en texto para interpretar que el art. 34 LM 1988 (que no resolvía expresamente la cuestión, a diferencia del vigente art. 38.3 LM 2001) imponía que “en buena lógica el ejercicio de la acción indemnizatoria ha de posponerse en el tiempo a la concesión de la marca” (STS núm. 959, de 10 noviembre 1999, FD segundo [ECLI:ES:TS:1999:7067]).

38 Vid., destacando este aspecto, MASSAGUER, J., *Acciones y procesos*, cit., pág. 181. En relación con las marcas, algún autor plantea la distinta cuestión de los efectos sobre la protección provisional de la posterior anulación de la marca. Puesto que el art. 60.2 LM establece que, en estos casos, “se considerará que [la marca registrada] no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Ley”, parece que habría que hacer extensiva esta regla a la *solicitud* de marca, de manera que la indemnización razonable que hubiera sido satisfecha *ex art.*

III. CONTENIDO: LA “INDEMNIZACIÓN RAZONABLE Y ADECUADA A LAS CIRCUNSTANCIAS”

La modalidad de “protección provisional” regulada en nuestro Derecho, como venimos señalando, consiste en reconocer el derecho del solicitante a reclamar una *indemnización razonable y adecuada a las circunstancias*.

Nada dicen las normas aplicables, sin embargo, sobre posibles criterios para la determinación de su cuantía. La jurisprudencia, tanto europea como española, ha descartado, por las razones apuntadas, que deba realizarse una aplicación directa de los criterios legalmente previstos para la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de la marca o la patente, esto es, los regulados en los arts. 43 LM y 74 LP³⁹.

La mención expresa a la “razonabilidad” de la indemnización, así como la referencia a su necesaria “adecuación a las circunstancias”, apuntan con claridad a que la *voluntas legis* en este punto es que la cuantía de la compensación que el tercero ha de satisfacer en estos supuestos sea establecida caso a caso, en función de las condiciones concretas presentes como, por ejemplo, la extensión y duración de la utilización del signo, el alcance o intensidad de la explotación del invento o el dolo o la culpa del tercero. Respecto a esto último, conviene precisar que el régimen español sobre protección provisional no exige que quien ejercite el derecho a una indemniza-

ción razonable demuestre que el tercero actuó “a sabiendas o con motivos razonables para saber” que su conducta lesionaba el interés legítimo del solicitante de un derecho de propiedad industrial sobre el signo que usaba o el invento que explotaba. Si bien el dolo o culpa del tercero no es un presupuesto para la aplicación de este tipo de tutela⁴⁰, sí podría ser una *circunstancia* relevante para fijar la cuantía de la indemnización en un caso concreto.

La STJUE de 22 de junio de 2016 (asunto C-280/15, *Irina Nikolajeva*), en relación con el art. 9.3 RMC (actual art. 11.2 RMUE) estableció que el concepto de *indemnización razonable* “debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme” y que, “debe, por su naturaleza, ser *más limitada que la protección que disfruta el titular de una marca por hechos posteriores a la fecha de registro* de esta, dado que el interés a proteger en virtud de una solicitud de marca es inferior a aquel del que debe disfrutar la marca tras su registro” (párr. 45 y 46).

Destaca el Tribunal de Justicia que “los derechos otorgados por una solicitud de registro de marca de la Unión Europea revisten, antes del registro de la marca de que se trate, un carácter que puede calificarse de condicional”, como resulta además de la previsión expresa [art. 11.3 RMUE] de que la acción solo pueda plantearse ante un tribunal de marcas de la Unión Europea tras la publicación del registro de la marca de que se trate (párr. 48 y 49).

38 LM debería ser reembolsada (vid., en este sentido, *prima facie*, GALÁN CORONA, “Artículo 38”, cit. p. 577, si bien apunta que los intereses tutelados aquí serían equivalentes a los que subyacen en la excepción a los efectos retroactivos de la nulidad prevista hoy en el art. 60.3.a) LM).

39 *Cfr.* STS núm. 450, de 2 de septiembre de 2005, caso galletas Oreo, FD núm. 38.

40 En el mismo sentido, MASSAGUER, J., *Acciones y procesos*, cit., p. 181.

De ahí que concluya el TJUE que esta “indemnización razonable” debe tener “un alcance menor que la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la Unión en concepto de perjuicio causado por una violación de marca” (párr. 50 y 56).

Señala, en particular, que “la reparación exigible [...] no puede ser superior a la indemnización reducida, prevista en el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48”, de modo que *no puede consistir en el resarcimiento integral del daño, sino solo en la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que pueden ser preestablecidos*, cuando los actos de violación de marca no hayan sido cometidos a sabiendas (*cfr.* párrafos 54 y 55).

En este caso concreto, el TJUE consideró que la indemnización no podía comprender los daños morales y entendió procedente adoptar el criterio de recuperación de beneficios, considerando que abarca también los obtenidos injustamente por el tercero del uso de la marca durante el periodo al que se extiende la protección provisional. Considera el citado Tribunal que este criterio es coherente con el objetivo perseguido por la norma que regula esta figura, que es “*impedir a los terceros aprovecharse indebidamente del valor económico propio que representa la solicitud de registro de una marca, cuando se considera que han tenido conocimiento de esa solicitud como consecuencia de su publicación*” (párr. 58).

En todo caso, el TJUE no excluye que, en función de las circunstancias de cada caso, pudieran aplicarse otros criterios, siempre que no consistan en la *reparación integral del daño* causado. En este sentido, también podría considerarse

adecuado al fundamento de la protección provisional (compensar al titular por el valor económico que representa la solicitud y, en especial, por la utilización, que no puede impedir, que el tercero hace de un activo ajeno - la solicitud en que se funda el futuro derecho de patente o de marca- sin el consentimiento del afectado) el criterio de la *licencia o regalía hipotética*. Aunque debe tenerse en cuenta que el valor de mercado de una solicitud no será igual al que correspondería a un derecho ya concedido⁴¹, este criterio puede ser especialmente idóneo cuando se dé la circunstancia de que se hayan concertado ya licencias sobre la solicitud de marca o la solicitud de patente.

IV. EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y TUTELA CAUTELAR

1. Momento de ejercicio de la acción

Una de las cuestiones que, tradicionalmente, ha sido objeto de discusión en relación con la protección provisional es si el ejercicio de esta acción puede producirse antes de la concesión del derecho, o si, en todo caso, solo puede ser entablada esta acción una vez que se ha concedido el derecho (con la que se pide una indemnización razonable por actos realizados durante el periodo que media entre la publicación de la solicitud y la concesión del derecho).

A finales de los años noventa, en sendos casos sobre marcas, el Tribunal Supremo emitió dos sentencias, muy próximas en el tiempo, con pronunciamientos contradictorios. La STS n.º 653, de 20 julio 1999 estimó la reclamación fundada en el art. 34.1 LM 1988 (actual art. 38.1 LM 2001),

41 MASSAGUER, J., *Acciones y procesos*, cit., pág. 184.

ejercitada antes de la concesión de la marca, por entender que el precepto “pretende el resarcimiento de los perjuicios que los imitadores puedan ocasionar al solicitante de una marca hasta la consecución por éste de la titularidad de la misma, mediante la protección provisional que la reclamación del registro de aquella confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, y frente a terceros que la usen indebidamente” (FD tercero)⁴². Por el contrario, la ya mencionada STS n.º 959, de 10 noviembre 1999 interpreta de manera opuesta el mismo precepto, entendiendo que “la indemnización a que se refiere exige para su cálculo un *dies a quo* (fecha de publicación de la solicitud de registro) y un *dies ad quem* (fecha de publicación de la concesión)”, por lo que confirma la tesis del juez de primera instancia de que “el ejercicio de la acción indemnizatoria ha de posponerse en el tiempo a la concesión de la marca (FD segundo)”.

Actualmente, en el Derecho de marcas, tanto españolas como europeas, esta cuestión ha sido expresamente resuelta por el legislador. En la LM 2001 se introdujo el apartado 4 del art. 38, indicando que la protección provisional “solo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de marca”. En una línea similar (aunque no idéntica), el art. 11.3 RMUE (y, ya antes, el art. 9.3 RMC) señala que “(e)l tribunal que conozca de un asunto no podrá *pronunciarse sobre el fondo* hasta la publicación del registro”.

En el Derecho de patentes, en cambio, no hay un pronunciamiento claro y expreso del legislador en este sentido (ni en el CPE, ni en la LP 1986 ni tampoco en la LP 2015), lo que hace que persistan las dudas sobre esta cuestión.

Atendiendo al carácter *condicional* de la protección provisional, que hace que solo resulte procedente la indemnización si el derecho es concedido (*ex art. 67.4 LP*) y los actos del tercero quedan dentro del alcance de la protección conferida por la patente *tal como hubiera sido concedida, o modificada* (*ex art. 68.2 LP*), parece lo más adecuado entender que la acción derivada de la protección provisional de una patente habrá de ser ejercitada tras la concesión del derecho, pudiendo entablarse de manera conjunta con la acción de indemnización de daños por actos infractores de la patente cometidos tras la publicación de su concesión⁴³.

2. Admisibilidad de adoptar medidas cautelares de cesación

Otra cuestión discutida es si, en estos casos, resultaría posible solicitar la adopción de medidas cautelares dirigidas a impedir provisionalmente el uso del signo o la explotación de la invención objeto de una solicitud de marca o de patente *antes de la concesión del derecho*.

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, es claro que no es admisible el ejercicio de la acción de cesación regulada entre las acciones civiles por violación de la marca o la patente, dado que el derecho de exclusiva (y, por ende, el *ius prohibendi* asociado) aún no ha nacido.

Si los actos realizados durante el periodo de protección provisional pudieran ser calificados como ilícitos desleales de confusión, cabría el ejercicio de acciones por competencia desleal (entre ellas, la de cesación prevista en el art.

42 ECLI:ES:TS:1999:5283.

43 GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles*, cit., pág. 498.

32.1.2º LCD), siempre que se dieran los requisitos exigidos por el Derecho de la competencia desleal y ello resulte admisible conforme a la regla de “complementariedad relativa” entre la legislación de competencia desleal y de propiedad industrial, que viene aplicando la jurisprudencia en los términos en que fue formulada por la más autorizada doctrina⁴⁴.

Finalmente, en aquellos ámbitos donde el legislador no ha excluido expresamente que la acción dirigida a obtener la protección provisional sea ejercitada antes de la concesión del derecho de propiedad industrial (en sede de marcas de la Unión Europea, ya que el artículo 11.3 RMUE no lo impide, sino únicamente que el tribunal que conozca del asunto “se pronuncie sobre el fondo⁴⁵”, así como en materia de patentes, donde el legislador guarda silencio respecto al momento de ejercicio de la acción) aún cabe plantearse si, en algún caso, puede ser procedente que el titular de una solicitud pida, con base en el régimen general sobre medidas cautelares previsto en la LEC, “la orden judicial de cesar *provisionalmente* en una actividad”, o “la de abstenerse *temporalmente* de llevar a cabo una conducta”, u otras medidas “que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela” provisional reconocida por la legislación sobre propiedad industrial (*ex art. 727, ap. 7º y 11º, LEC*)⁴⁶.

44 Vid. MASSAGUER, J., *El nuevo Derecho contra la competencia desleal*, Civitas, 2006, pág. 112 y, más recientemente, *Acciones y procesos*, cit., págs. 193 y ss., especialmente págs. 203 y 204.

45 Vid., en este sentido respecto al art. 9.3 RMC, GALÁN CORONA, “Artículo 38”, cit, pág. 578: “la literalidad del RMC posibilita instar del Tribunal, en todo caso, la adopción de medidas cautelares”.

46 En relación con la protección provisional conferida por la solicitud de patente, se ha defendido que pueda adoptarse “un mandato cesatorio como medida cautelar, pero con “un carácter excepcional” y “cuando así lo exijan las circunstancias del caso concreto (p.ej. en supuestos de riesgo de insolvencia del demandado), ya que la *ratio* de la norma es que la acción cesatoria debe esperar hasta que se conceda la patente” (LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente”, en *La nueva Ley de patentes*, obra dirigida por A. Bercovitz y R. Bercovitz Álvarez, Aranzadi, 2015, págs. 277 y ss., pág. 295 y 296.

V. BIBLIOGRAFÍA

BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho industrial*, 3ª ed., Civitas, 2009.

GALÁN CORONA, E., “En torno a la protección provisional de la marca solicitada”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. 20, 1999, consultado en VLEX-262859, págs. 1-15.

– “Artículo 38. Protección provisional”, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dirigidos por A. Bercovitz Rodríguez Cano y J.A. García-Cruces González, 1ª ed., 2003, págs. 569-579.

GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, 2020.

GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 9”, en *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, obra coordinada por A. Casado Cerviño y M.L. Llobregat Hurtado, 2ª ed., La Ley, 2000, págs. 125-140.

HOFMANN, F., *Immaterialgüterrechtliche Anwartschaftsrechte*, Mohr Siebeck, 2009.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., 2007.

– “Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente”, en La nueva Ley de patentes, obra dirigida por A. Bercovitz y R. Bercovitz Álvarez, Aranzadi, 2015, págs. 277 y ss.

MASSAGUER FUENTES, J., Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, Civitas, 2ª ed., 2020.

SHÄFFERS, A., “Artikel 67”, en Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Beck, 1ª ed., 2002, págs. 669-679.