

SILVIA NAVARES GONZÁLEZ

ASPECTOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Prólogo de
José Manuel Otero Lastres

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2016

ÍNDICE

	Pág.
ABREVIATURAS	9
PRÓLOGO	11
PRESENTACIÓN	13

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LOS ASPECTOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CATEGORÍA JURÍDICA «DERECHO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL»	17
1. Análisis de las funciones de los Registros de la Propiedad Industrial	29
2. Existencia de «otros» Registros de la Propiedad distintos de los tradicionales	34
3. Los Registros como instrumentos de la publicidad y de la seguridad jurídica	36
4. Aplicaciones del Derecho registral en el ámbito de los Registros de la Propiedad Industrial	36
A. Esencial importancia de la denominación; ¿Derecho hipotecario, inmobiliario o registral?	36
a) Derecho registral de los bienes muebles	38
b) Derecho registral de la Propiedad Industrial	39
B. Hitos legislativos: la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión y la Ley de venta a plazos	

	Pág.
de bienes muebles: la creación de los Registros de Bienes Muebles	40
II. NATURALEZA DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	43
1. Planteamiento de la cuestión.....	43
2. Criterios de diferenciación entre Registros sustantivos y administrativos. Referencia a la naturaleza mixta de los Registros de la Propiedad Industrial	45
3. Los Registros de la Propiedad Industrial como Registros jurídicos de bienes de carácter <i>sui géneris</i>	51
4. Diferencias entre los Registros de Propiedad Industrial y los Registros de la Propiedad Intelectual	53
III. PLANTEAMIENTO HISTÓRICO DE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA REGISTRAL UNITARIO. INCIDENCIA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL. PECULIARIDADES DE LOS REGISTROS DE CARGAS SOBRE BIENES MUEBLES...	54
1. Algunas premisas	54
2. La teoría de la Administración registral unitaria; la cuestión relativa a la regulación uniforme de los procedimientos en los distintos Registros.....	55
3. Importancia de la cuestión en el ámbito de la Propiedad Industrial.	56
IV. PRINCIPALES ASPECTOS DEL DERECHO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	60
1. Aspectos generales	60
2. La organización de los Registros de la Propiedad Industrial; el sistema de folio real	61
3. Operaciones registrales en los Registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas.....	63
4. Publicidad registral.....	65
5. La necesidad de regulación expresa de los aspectos registrales de la Propiedad Industrial	66

CAPÍTULO II

LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO DE LA EXISTENCIA DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	68
II. PREMISAS	69
1. Sistemas de adquisición del derecho en Propiedad Industrial	69
2. Adquisición por el registro.....	71
3. Excepciones al origen registral de la propiedad industrial.....	76
4. Efectos constitutivos de la inscripción en los Registros de la Propiedad Industrial.....	76

	Pág.
A. El carácter de la inscripción en el Derecho Registral español.....	76
B. Los efectos constitutivos de la inscripción en el ámbito de la propiedad industrial.....	78
C. Excepciones a los efectos constitutivos de la inscripción en los RPI. Supuestos de inscripción declarativa en el ámbito del Derecho Registral de Propiedad Industrial.....	80
III. PRINCIPIOS REGISTRALES A LOS QUE SE SOMETEN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	81
1. Principio de inscripción.....	83
2. Principios de prioridad y sus consecuencias de orden en la práctica de las operaciones registrales y de cierre registral.....	87
3. Principio de legitimación: el juego de la oponibilidad en el ámbito del Registro de la Propiedad Industrial	88
4. Principio de fe pública registral	90
5. Principio de rogación	99
6. Principio de publicidad	101
7. Principio de legalidad; la calificación registral	103
8. El principio de especialidad	103
9. Otros principios. El deseable principio de coordinación de los Registros de Propiedad Industrial con los registros concursal, civil y de bienes muebles	105
10. Necesidad de regulación expresa para dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica	105
IV. OBJETO DEL REGISTRO; DERECHOS Y CONTRATOS INSCRIBIBLES	106
1. Objeto.....	106
2. Derechos, actos y contratos inscribibles	107
A. Derechos objeto de registro.....	107
B. Actos objeto de inscripción.....	110
C. Contratos inscribibles.....	111
V. MECÁNICA REGISTRAL EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	112
1. Forma de llevar a cabo las operaciones registrales en Propiedad Industrial	114
2. Sistemas de folio real y de folio personal	115
3. Sistema en Propiedad Industrial: folio real con concesiones al sistema de folio personal	116
4. La necesaria conciliación del Derecho administrativo con el derecho registral en los Registros de la Propiedad Industrial	117
VI. LEGISLACIÓN APLICABLE	117

CAPÍTULO III

**ASIENTOS PRACTICADOS EN LOS REGISTROS
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

I.	PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN	119
II.	APROXIMACIÓN A LOS ASIENTOS REGISTRALES: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	124
1.	Concepto de asiento registral según la ley y la doctrina y jurisprudencia hipotecaria y según las Leyes de Propiedad Industrial	124
2.	Clases de asientos	125
A.	Asientos principales y accesorios	126
B.	Asientos provisionales y definitivos	126
C.	Asientos positivos y negativos	126
D.	Asientos de derechos y de hechos	127
III.	ASIENTOS REGISTRALES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	127
1.	El asiento de presentación en general y el asiento de presentación practicado en los Registros de la Propiedad Industrial: procedencia, duración y efectos	127
A.	La entrada de documentos en los RPI: aspectos sustantivos y civiles	127
B.	Concepto	129
C.	Requisitos para su procedencia	132
D.	Duración; la especialidad de la duración del derecho a la protección en virtud del derecho de prioridad unionista	132
E.	Efectos	134
2.	El asiento de inscripción en su aspecto formal: concepto y clases. Asientos de inscripción en los Registros de la Propiedad Industrial	136
A.	Concepto	136
B.	La inscripción y la inmatriculación en los Registros de la Propiedad Industrial	138
C.	Características	139
D.	Clases	140
E.	Inscripciones practicadas en los Registros de la Propiedad Industrial	141
a)	En el Registro de Marcas	141
b)	En el Registro de Patentes	142
c)	En el Registro de Diseños y en el Registro de Topografías	143
3.	Anotaciones preventivas en los RPI	143
A.	Concepto	143
B.	Naturaleza jurídica	144

	Pág.
C. Clases de anotaciones preventivas: el art. 42 de la LH. Las anotaciones especiales de los RPI	145
a) Criterios de clasificación	145
b) Clases de anotaciones preventivas y su uso en el ámbito de la Propiedad Industrial	147
D. Efectos de las anotaciones	149
E. Caducidad y conversión	150
a) Caducidad	150
b) Conversión	152
F. Cancelación	153
G. Anotaciones que se practican en los Registros de Propiedad Industrial	156
a) En el Registro de Marcas	156
b) En el Registro de Patentes	156
c) En el Registro de Diseños	156
4. El asiento de cancelación en los Registros de la Propiedad Industrial: concepto y caracteres	157
A. Concepto	157
B. Caracteres	159
C. Efectos	159
D. Clases de cancelación	159
a) Cancelación total o parcial. Supuestos en Propiedad Industrial	160
b) Cancelación con, contra y sin el consentimiento del titular registral	160
c) Otros tipos de cancelación	161
E. Cancelaciones que se practican en los Registros de Propiedad Industrial	161
a) En el Registro de Marcas	161
b) En el Registro de Patentes	162
c) En el Registro de Diseños	162
d) En el Registro de Topografías de Productos Semiconductores	162
5. Las notas marginales. Naturaleza, clases y efectos	162
A. Concepto	162
B. Naturaleza	163
C. Clases	163
D. Requisitos	164
E. Efectos	164
6. Otros asientos	166
7. Consecuencias prácticas	167

CAPÍTULO IV

**LA PUBLICIDAD REGISTRAL EN EL ÁMBITO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

I.	LA PUBLICIDAD COMO FORMA DE HACER VALER EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	169
II.	FORMAS DE PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	170
III.	EL <i>BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL</i>	173
1.	Regulación de los efectos del <i>Boletín Oficial de la Propiedad Industrial</i>	173
A.	Régimen jurídico del <i>Boletín Oficial de la Propiedad Industrial</i>	175
B.	Precedentes; el siglo XIX y los <i>Boletines</i> de publicidad registral; referencia al <i>BORM</i>	177
2.	Las Leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sus efectos sobre la publicidad de los actos de los RPI	179
3.	El futuro del <i>Boletín Oficial de la Propiedad Industrial</i> . Los Registros de la Propiedad Industrial y las nuevas tecnologías	181

CAPÍTULO V

A MODO DE CONCLUSIÓN

I.	NECESIDAD DE UN ESTATUTO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	183
1.	La nueva Ley de Patentes: una oportunidad perdida.....	184
II.	DE NUEVO ACERCA DEL CONTENIDO NECESARIO DEL ESTATUTO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	187
	BIBLIOGRAFÍA	193
	BIBLIOWEB	201
	TEXTOS LEGALES COMENTADOS	203
	ÍNDICE DE LEGISLACIÓN	205
	OTROS TEXTOS DE INTERÉS	207
	ÍNDICE DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES REGISTRALLES CITADAS	209
	ANEXOS. CASOS DE UTILIZACIÓN DE ASIENTOS REGISTRALLES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	211

PRÓLOGO

Como es sabido, el prólogo de una obra es un escrito antepuesto al texto de la misma que tiene por finalidad presentar al lector al autor, la obra o ambas cosas a la vez. En el presente caso, me corresponde la grata tarea de esbozar el perfil académico de SILVIA NAVARES y reseñar la importancia de su obra en el ámbito de la propiedad industrial.

De SILVIA NAVARES interesa destacar sobre todo que es una funcionaria que ingresó por oposición en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que actualmente dirige la unidad del Área de Cooperación Internacional y de relaciones los tribunales. En lo que ahora importa se trata de la persona que tiene que trasladar para su debida inscripción en el registro de los bienes de la propiedad industrial los actos dictados por los tribunales y otros Organismos Públicos que afecten a los derechos inscritos en la citada OEPM.

De lo que antecede se desprende que estamos ante la persona más indicada para afrontar la difícil tarea de «reconstruir» la relación entre los derechos de propiedad registrados en la Oficina y los distintos actos jurídicos que recaigan sobre cada uno de ellos. Lo cual es debido a una doble circunstancia que concurre en SILVIA NAVARES: de un lado, su sólida formación en el campo del Derecho registral y, de otro, la extensa experiencia que viene adquiriendo desde hace años al frente del Área encargada de practicar tales asientos.

El lector tiene, pues, ante sus manos —cosa menos frecuente de lo que pudiera parecer— una obra escrita por quien mejor podría hacerlo.

Con respecto a la obra, lo primero que debe señalarse es que viene a llenar un hueco especialmente significativo del que somos responsables tanto los industrialistas como los estudiosos del Derecho registral. Y es que suele suceder que las materias que interesan simultáneamente a dos sectores acaba siendo ignorada por los cultivadores de ambos.

Por eso, cuando SILVIA NAVARES solicitó que le dirigiera la tesis sobre «Aspectos registrales de la Propiedad Industrial» tuvo un doble sentimiento de agradecimiento: «disciplinar» porque venía alguien sumamente cualificado a colmar una laguna largamente sentida y «personal» porque confiaba en que podía ayudarla en una materia tan poco estudiada.

De la obra, cuya lectura considero imprescindible para determinar en el futuro las complejas relaciones entre los asientos registrales y los derechos de propiedad industrial registrados en la OEPM, destacan dos importantes conclusiones a las que llega la autora. La primera es la necesidad de elaborar «un estatuto registral de la Propiedad Industrial», lo que ella califica como una regulación expresa, completa y congruente en las leyes reguladoras de las distintas modalidades (o en un eventual nuevo Estatuto de la Propiedad Industrial) de toda la materia relativa a los aspectos registrales. La segunda es que desgraciadamente la autora considera que se desaprovechó la ocasión en la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes para profundizar en la regulación de los indicados aspectos registrales.

José Manuel OTERO LASTRES
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

PRESENTACIÓN

Desarrollar la actividad profesional en la Oficina Española de Patentes y Marcas —o, con sus siglas OEPM— permite constatar un hecho. Al menos en la parte de la actividad de la Oficina que se refiere a los títulos de protección ya concedidos, y en aquella en que se trata a las solicitudes como expectativas de derecho, dicha actividad es paralela o muy similar a la que se desarrolla en los Registros de la Propiedad tradicionales.

Sin embargo, la híper especialización en este ámbito, cuyo régimen jurídico está cuajado de convenios internacionales¹ y normas comunitarias,

¹ Que se refieren al ámbito estricto de la Propiedad Industrial y, sin embargo, en muchas ocasiones incluyen normas que inciden en otros.

Así, se hará referencia en este trabajo a la problemática que se plantea, entre otros casos, en los supuestos de restricciones de derechos sobre marcas internacionales. La ausencia de reflejo en las BBDD de la OEPM, por ejemplo, de las licencias sobre marcas internacionales hace que en los casos de embargo o hipoteca mobiliaria sobre dichas licencias no pueda producirse un adecuado reflejo registral en las Bases de Datos de la OEPM (art. 10.4 del CC en relación con el art. 10.1 del mismo texto legal). Así, entre otros temas, en este trabajo se defenderá que los ámbitos del Arreglo y el Protocolo de Madrid no alcanzan a la protección y publicidad registral de derechos reales de garantía u otros, de embargo, etc.

En tales casos, para dar cumplimiento al principio constitucionalmente consagrado de seguridad jurídica, habrá de acudirse al correspondiente procedimiento judicial, con los costes y demoras que ello supone. Aparte de esta, otras situaciones que podrían salvarse con la institución registral de estar adecuadamente regulada, deben desplazarse al ámbito judicial.

Se quiere traer aquí a colación el Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual («el Suplemento») de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Operaciones Garantizadas que señala en su Capítulo II. «*Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual*».

«A. Los conceptos de constitución de una garantía real y de su oponibilidad a terceros.

77. El régimen recomendado en la Guía establece una *diferencia clara entre la constitución de una garantía real sobre cualquier tipo de bien gravado (incluida la propiedad intelectual), es decir, su validez entre las partes, y su oponibilidad, es decir, su validez frente a terceros, previendo requisitos distintos para una y otra*. Ello significa que los requisitos para la constitución de una garantía real pueden reducirse al mínimo, y destinar todo requisito adicional a resolver los posibles conflictos con los derechos de terceros. La razón principal de esta distinción es lograr tres de los objetivos clave del régimen recomendado en la Guía: prever una vía sencilla y eficaz para la constitución de una garantía real, dotarla

hace que no exista a día de hoy un Estatuto Registral de la Propiedad Industrial.

No se trata aquí de defender la vuelta al ya desaparecido Registro de la Propiedad Industrial, ni de olvidar los grandes avances desde su conversión en Oficina y desde la entrada de España en la Unión Europea. Al contrario. De lo que se trata es de, avanzando sobre lo ya conseguido, completar el sistema de la Propiedad Industrial español dentro del ámbito de la hoy discutida Unión Europea.

El punto de partida será un hecho innegable. Los derechos de Propiedad Industrial son, hoy en día, los más valiosos con que puede contar una empresa. No se puede en modo alguno asimilar en nuestros días la valía de una patente, de una marca [...] al precio de un inmueble. En muchos casos, los derechos de propiedad industrial vencerán, en cuanto a su coste, a los bienes tradicionalmente más preciados. Tienen pues una innegable trascendencia para dar un mayor valor a las empresas.

Los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de tráfico jurídico económico. En un contexto internacionalizado resulta cada vez más necesario asegurar dicho tráfico conciliándolo con la inmediatez y agilidad del mismo en nuestros días. Tarea difícil puesto que la aceleración de dicho tráfico obedece a la pujanza de las nuevas tecnologías y al uso cada vez mayor de la contratación electrónica.

Todo Registro sirve al principio de la seguridad jurídica de los bienes y derechos registrados. Se trata de garantizar la contratación dentro del orden económico salvaguardando los intereses de las partes y de la Sociedad en su conjunto.

Sin embargo, los textos legales de Propiedad Industrial solo contienen normas residuales y fragmentarias sobre funcionamiento y efectos de los Registros².

de mayor certeza y transparencia, y establecer un orden de prelación claro [véase la Guía, recomendación 1, apartados c), f) y g)]».

² En concreto, arts. 2.1 de la LM y 2 de la LP, etc., sobre el nacimiento del derecho, que parecen dar a entender el carácter constitutivo de la inscripción, y que deben ser atemperados con el reconocimiento a realidades extra registrales.

Los arts. 2.2 y 2.3 de la LM suponen una derogación en este ámbito del principio de fe pública registral, sobre la base de lo que la EM de la ley llama «buena fe registral» (EM IV). Según la EM de la ley se consagran en este artículo otros principios clásicos de carácter registral como «los de publicidad, oposición, prioridad y tractos sucesivo». Los arts. 48 y 49 también contemplan la negociabilidad e inscripción de derechos reales sobre signos distintivos.

En la Ley de Patentes los arts. 10 y ss. regulan esa derogación del principio de fe pública registral como consecuencia de la protección a ultranza del derecho moral de inventor. También la Ley de Patentes contiene otras normas registrales. Por ejemplo, los arts. 79 y ss. regulando: el principio de inscripción; una mínima formulación del principio de fe pública y oponibilidad, el de calificación y el de publicidad, así como el principio de obligatoriedad de la inscripción en otros casos

En la Ley de Diseño el art. 64.5 contempla el principio de calificación registral, en la Disposición Adicional Séptima, normas sobre certificaciones y copias. En la Ley de Topografías se contiene el enunciado del principio de inscripción.

La escasez de normas registrales en las Leyes de Propiedad Industrial hace que, en los casos necesarios y con más frecuencia de la deseable, haya que acudir a otros cuerpos legislativos distintos de los que regulan la propiedad industrial. Ello se lleva a cabo para atender problemas frecuentes como pueden ser: dar cumplimiento a la adopción judicial de medidas cautelares sobre derechos de propiedad industrial, anotar preventivamente demandas, embargos, etc., sobre derechos de propiedad industrial registrados en la OEPM; tomar razón³ de la hipoteca mobiliaria de los mismos; dar cumplimiento al mandato de reflejo registral de las situaciones de crisis de la empresa; suspender una anotación por defectos en el título; reflejar la existencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial o reflejar la existencia de defectos en lo ordenado entre otros.

En los casos enunciados y en otros similares, el recurso a otros cuerpos legislativos (Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Concursal, etc.) se lleva a cabo, bien directamente aplicando un criterio de interpretación que se puede denominar teleológico, bien aplicando la figura de la analogía.

Esta situación genera una fuerte inseguridad jurídica. Existe inseguridad en cuanto a la vía para dicho reflejo registral y el tipo de asiento a extender, pero también en cuanto a cuál sea su régimen jurídico, requisitos y efectos respecto de terceros.

Más inseguridad se produce incluso para quienes tratan con los Registros de la Propiedad Industrial. No existe un único cuerpo legal que determine la forma de actuar en cada caso.

Este trabajo se dirige a ofrecer una guía sobre la forma de proceder en estas situaciones, a través del análisis de los asientos que se practican en las Bases de Datos de la OEPM y su comparación con los que regulan las normas hipotecarias.

Por otro lado, se hace en este estudio una propuesta. Que todos los aspectos registrales sean objeto de regulación expresa. Y que dicha regulación se articule de forma común a todos los derechos de propiedad industrial, dado que los aspectos registrales son comunes a todos ellos

Estas escasas normas son, en principio insuficientes para hacer frente a la finalidad de seguridad jurídica a cuyo cumplimiento obedecen todos los Registros Jurídicos de bienes entre los que se encuentran los de la Propiedad Industrial.

Se echan de menos tanto el enunciado de principios generales que den base a las excepciones que se contienen en las distintas leyes de propiedad industrial, por ejemplo, el citado principio de fe pública registral (los Registros de la Propiedad Industrial no solo protegen a los usuarios del sistema sino también a terceros que pueden basar sus decisiones empresariales en el contenido del Registro) como la regulación expresa de la forma de extensión de los asientos, su clase y sus efectos y otros aspectos que se irán desarrollando a lo largo de este trabajo de investigación.

³ En terminología de la Ley de 16 diciembre de 1954, *BOE* de 18 de diciembre, de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, art. 76.2 que señala que la falta de toma de razón no alterará los efectos de la inscripción en el hoy llamado Registro de bienes muebles. Por otro lado, la notificación para que proceda la toma de razón, corresponde de oficio al Registrador de bienes muebles.

Esta idea se defiende porque los Registros de la Propiedad Industrial son, en una parte de su actividad, verdaderos Registros Jurídicos de Bienes. En esta faceta, la Oficina Española de Patentes y Marcas cumple funciones registrales que se unen a las otras muchas que son propias.

No se pretende aquí ceñir la Propiedad Industrial a aspectos civiles y registrales. Antes bien, lo que se persigue es ampliar la visión de la Propiedad Industrial, evitar el olvido del legislador en cuanto a la regulación de los aspectos registrales y llamar la atención sobre las omisiones relativas a la hora de regular los mismos.

La Propiedad Industrial es, por tanto, un verdadero cruce de caminos. Se explorará aquí el sendero de la seguridad jurídica, a través del establecimiento de unas bases mínimas para una futura completa regulación registral para los derechos de propiedad industrial

Por último, recalcar que, como muy bien apreciará el lector, es este un camino inexplorado. Por tanto, la bibliografía es escueta y antigua, así como la Jurisprudencia. Una y otra se plantearon en los primeros tiempos de funcionamiento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, de entrada en vigor de la Ley de Marcas y de creación de los Registros de Bienes Muebles.

* * *

No quiero terminar este prólogo sin agradecer el interés y la ayuda del Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres, Catedrático de la Universidad de Alcalá, sin cuya dirección y calidad profesional y personal no hubiera podido culminar este trabajo

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LOS ASPECTOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se avanza en este capítulo en el estudio de las premisas esenciales que fundamentan la necesidad de un Derecho registral de la Propiedad Industrial abordándose el estudio de distintos aspectos que fundamentan esta idea: la propia naturaleza de la Propiedad Industrial. Estos son, entre otros, las funciones y funcionamiento de los Registros de la Propiedad Industrial y su incardinación entre los Registros de bienes no tradicionales, la aplicación de normas extrañas a la Propiedad Industrial sustantiva para resolver situaciones registrales y los principales aspectos y principios básicos del Derecho registral de la Propiedad Industrial cuya consagración legal se propugna en este trabajo.

I. NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CATEGORÍA JURÍDICA «DERECHO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL»

El estudio sistemático de las funciones y el funcionamiento de la OEPM, y del alcance y efectos de los asientos practicados y de las operaciones registrales que se llevan a cabo en ella¹ permite concluir la existencia de varios Registros dentro de la moderna Oficina Española de Derechos de Propiedad Industrial. Estos son: el Registro de marcas y nombres comerciales, el Registro de patentes y modelos de utilidad, el Registro de diseños industriales y el Registro de topografías de productos semiconductores. Este estudio se

¹ La información acerca de la OEPM puede consultarse en su completa página web www.oepm.es.

dirige, precisamente, a apuntar las bases del régimen jurídico de dichos Registros².

Lo que anteriormente se llamó Registro de la Propiedad Industrial³ y hoy OEPM⁴ como consecuencia de las tendencias modernizadoras de finales del siglo XX cumple las funciones de un verdadero Registro de bienes, aunque no exclusivamente^{5,6}. Se convierte así la OEPM en un Organismo muy peculiar dentro de la Administración española.

² Su regulación se incluye en cada una de sus leyes específicas. El Registro de marcas y de nombres comerciales (art. 1.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *BOE* núm. 294, de 8 de diciembre); el Registro de invenciones, que lo es de patentes y de modelos de utilidad —estos dan lugar a la constitución de un sección especial en aquel Registro— (art. 49.2 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes, Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, *BOE* núm. 261, de 31 de octubre, rect. *BOE* núm. 294, de 9 de diciembre y núm. 30, de 4 de febrero de 1987); el Registro de diseños (art. 2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial, *BOE* núm. 162, de 8 de julio de 2003), y por último el Registro de topografías de productos semiconductores (art. 12 del Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores, *BOE* núm. 108, de 5 de mayo).

³ De Registro lo calificaba el Estatuto de la Propiedad Industrial. Entre la doctrina, *vid.*, entre otros, J. P. S. GONZÁLEZ, *Propiedad industrial y revolución liberal: historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1995.

⁴ A lo largo de este documento se alternarán las referencias Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y Registro de la Propiedad Industrial (RPI) dependiendo de los aspectos de aquella a que se haga referencia.

Siempre que la referencia se realice a la actividad global del Organismo, a actividades distintas de las registrales o a dicho Organismo en cuanto que parte de la Administración del Estado, se hablará de Oficina y se empleará el acrónimo OEPM. En cambio, cuando se haga referencia a aspectos registrales, se hablará de Registro y se empleará el acrónimo RPI.

Como se expondrá en este trabajo, la alternativa terminológica proviene de los años setenta. En aquel momento en el ámbito europeo e internacional, y por tanto en el nacional, se apostó por consagrar legalmente por encima de otras, las funciones de estos Organismos en cuanto que instrumentos esenciales para el desarrollo industrial y económico del país. Ello por razón de su incidencia directa en los resortes clave de su política tecnológica. Igualmente, a partir de ese momento los Registros de la Propiedad Industrial se vienen a configurar como elementos esenciales para la difusión de la información tecnológica y para llevar a cabo las actividades de transferencia de tecnología, así como para el cumplimiento de los compromisos internacionales en este campo.

De esta manera, los antiguos Registros de la Propiedad Industrial se convierten en Oficinas y pasan a ser, no solo Registros, sino instrumentos clave para el avance tecnológico, industrial y económico de las naciones, pasando a denominarse Oficinas o Institutos de Propiedad Industrial. Es por esta función esencial para la política económica, tecnológica, industrial y comercial del Estado, por lo que las funciones registrales quedan en segundo plano. Es también por ello y por la complejidad de las cuestiones técnicas, por lo que se prefiere dejar todas las actividades relativas a la constancia registral de estas realidades, y a los negocios jurídicos sobre ellas, a funcionarios especializados y no a registradores de la Propiedad.

Vid., en este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», *BOE* núm. 107, de 5 de mayo; *vid.* también: el Real Decreto 2573/1977, de 17 de junio, de aprobación del Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria que sustituyó la denominación del Registro por la actual de Oficina Española de Patentes y Marcas (DA 1.^a); el Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento Orgánico de la Oficina Española de Patentes y Marcas; la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, *BOE* núm. 298, de 30 de agosto, RCL 1997/2158, y el Real Decreto 432/1999, de 12 de marzo, de adaptación de diversos Organismos Autónomos a la LOFAGE.

⁵ *Vid.* OTERO LASTRES, en cuanto a la historia y evolución de la ubicación sistemática de la Propiedad Industrial y a su desplazamiento del Derecho civil al mercantil (OTERO LASTRES, en AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, 2009, pp. 48 y ss.).

(*Vid. nota 6 en página siguiente*)