

FICHA

1. Película

Título: Joy

Ficha técnico-artística:

Año: 2015

País: Estados Unidos

Productora: 20th Century Fox / Annapurna Pictures / Davis Entertainment

Guión: David O. Russell, Annie Mumolo

Reparto: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Isabella Rossellini, Diane Ladd, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Elisabeth Röhm, Dascha Polanco, Jimmy Jean-Louis, Madison Wolfe, Erica McDermott, Isabella Crovetti-Cramp, Arthur Hiou, Damien Di Paola

Música: David Campbell, West Thordson

Fotografía: Linus Sandgren

Duración: 116 minutos.

Tráiler: <https://www.youtube.com/watch?v=Jl3sItYA6B4>

Sinopsis: Adaptación cinematográfica de la vida de Joy Mangano, una estadounidense que se hizo famosa por idear productos para el hogar y comercializarlos exitosamente en cadenas de teletienda. Tras un accidente con la caída de una copa de vino, Joy diseñó una fregona que podía escurrirse sin necesidad de tocarla. Cuando consigue ayuda económica para producir su diseño, descubre que esa misma idea ya se encontraba registrada por una persona ubicada en Hong Kong, quien a su vez era representada en Estados Unidos por Derek Markham, propietario de una planta de producción de diseños plásticos en California (Fabri-Pac). Para poder comercializar el producto, Joy contacta con Derek Markham y le paga los derechos sobre el diseño, acordando además que las fregonas serían fabricadas por la compañía de este último (Fabri-Pac). Posteriormente, Joy logra alcanzar un acuerdo con un canal de teletienda, para el que tendrá que fabricar 50000 fregonas, lo que le exigirá solicitar más financiación. Cuando las ventas a través de la televisión van en aumento y el negocio crece, Fabri-Pac comienza a incrementar el precio de la producción de las fregonas, llegando a endeudar cada vez más a la protagonista. Las relaciones comerciales, cada vez más hostiles entre Joy y Fabri-Pac, harán que la primera tome las riendas de la situación al descubrir que Fabri-Pac ha registrado la fregona, contactando con el titular del diseño ubicado en Hong Kong, para, finalmente, enfrentarse a la verdad en una reunión con Dereck Markham.

2. Temática jurídica

Palabras clave: derecho mercantil, propiedad industrial, innovaciones, patente, modelo de utilidad, diseño industrial, cesión, licencia de explotación.

3. Comentario del profesor

La película sirve para trabajar los medios de protección jurídica de las creaciones industriales (patente, modelo de utilidad y diseño industrial), así como los negocios jurídicos sobre las mismas.

3.1. La patente

La patente se encuentra regulada en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; y en el 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.

a) *Concepto y requisitos*. Puede definirse como el derecho de propiedad que ostenta el titular registral de una invención sobre la misma, y por el que se encuentra habilitado para su explotación exclusiva por un periodo de tiempo fijado legalmente. Para que una invención resulte patentable es necesario que sea nueva, que implique una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial (art. 4.1 LP).

El requisito de la novedad (art. 6.1 LP) exige que la invención no encuentre comprendida en el “estado de la técnica” (constituido, conforme al artículo 6.2 LP, por “*todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio*”).

Respecto a la actividad inventiva, el artículo 6.3 LP establece que la invención cumplirá con este requisito si la misma “*no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia*”.

Por último, y en cuanto al requisito de la aplicación industrial, la invención habrá de tener por objeto un producto o procedimiento susceptible de ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9 LP).

La Ley de Patentes también se refiere a los denominados “requisitos negativos de patentabilidad” (arts. 4.4 y 5 LP), entendidos como circunstancias o características que, estando presentes en la invención, impiden que sea patentable (obras literarias, artísticas o científicas; planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales; programas de ordenador; invenciones contrarias al orden público y las buenas costumbres; las variedades vegetales y las razas animales; los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y animales; métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal; entre otros).

b) *Procedimiento de concesión de la patente*

La solicitud se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y en la misma deben constar una serie de datos (art. 23 LP), entre los destacan la descripción del invento y las denominadas “reivindicaciones”, con las que se define el objeto para el que se solicita la protección (art. 28 LP). Presentada y admitida a trámite la solicitud, se inicia el procedimiento administrativo de concesión de la patente (arts. 32 a 42 LP), correspondiéndole verificar a la Oficina Española de Patentes y Marcas si la solicitud cumple los requisitos relativos de regularidad formal (art. 35 LP). Realizados una serie de trámites procedimentales por este mismo organismo (emisión de informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita no vinculante sobre la solicitud de la patente; formulación de observaciones por cualquier persona sobre la patentabilidad de la invención; y examen sustantivo de la solicitud), la concesión de la patente se anuncia en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 41 LP).

c) *Contenido de la patente: derechos y obligaciones*

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, produciendo sus efectos desde el día en que se publica su concesión (art. 58 LP).

Como derecho de propiedad especial, atribuye a su titular una serie de derechos, de naturaleza moral y patrimonial. Por un lado, el inventor ostenta el derecho moral a ser reconocido como autor de la creación, siendo este derecho intransmisible. Por otro, y en cuanto a los derechos patrimoniales, posibilitan la utilización de la invención, así como su transmisión a terceros. Además, el titular de la patente tendrá derecho a prohibir a terceros la explotación, directa o indirecta, de la invención cuando aquellos no cuenten con su consentimiento (arts. 59 y 60 LP); pudiendo ejercitar ante los órganos judiciales las acciones correspondientes contra quienes lesionen sus derechos: cesación, indemnización de daños y perjuicios sufridos, embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del objeto patentado, entre otros (arts. 70 y 71 LP).

Respecto a las obligaciones, el titular de la patente tendrá que abonar las tasas y anualidades correspondientes (art. 182 LP), así como explotar la invención patentada por sí o por una persona que haya autorizado, en España o en un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación sea suficiente para abastecer la demanda en el mercado español (art. 90.1 LP). La explotación de la patente tendrá que realizarse en el plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de la

patente, o tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde (art. 90.2 LP).

Si el titular de la patente no desea explotarla, pero sí quiere conservar sus derechos, puede recurrir a la denominada licencia “de pleno derecho”, con la que realiza un ofrecimiento permanente, inscrito en el Registro de Patentes, que para cualquier interesado pueda convertirse en licenciataria no exclusiva de la misma, debiendo tramitar su aceptación a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 87 a 89 LP).

En caso de que no realice el ofrecimiento de licencia de pleno derecho o explote efectivamente la invención patentada, la Ley de Patentes reconoce las licencias “obligatorias”, con las que cualquier persona tendrá la posibilidad de solicitar la concesión de una licencia de patente, frente a lo que no cabe oposición por parte de su titular. Esta modalidad de licencias podrá solicitarse cuando concurren alguna de las circunstancias previstas en el artículo 91 LP: falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada; dependencia entre patentes; necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia; existencia de motivos de interés público para la concesión, entre otras.

d) *Negocios jurídicos sobre la patente*

La patente puede ser objeto de tráfico jurídico de distintas formas. Tanto la solicitud de patente como la propia patente son transmisibles y pueden darse en garantía, así como ser objeto de otros derechos reales, licencias, embargos, etcétera (art. 82.1 LP). Dichos actos, cuando se realicen *inter vivos*, deberán constar por escrito para que sean válidos (art. 82.2 LP). Concretamente, tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias voluntarias. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. Salvo pacto en contrario, el licenciante tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente (art. 83.4 LP). No obstante, hay que tener en cuenta que se presume que las licencias se conceden no en exclusiva, por lo que en principio el licenciante puede tanto conceder otras licencias como explotar por sí mismo la invención (art. 83.5 LP).

La transmisión, las licencias, así como cualquier otro acto o negocio jurídico que afecte a una solicitud de patente o a una patente ya concedida sólo surtirá efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieran sido inscritos en el Registro de Patentes, no pudiendo invocarse

frente a terceros derechos sobre una solicitud de patente o una patente que no estén debidamente inscritas (art. 79.2 y 79.3 LP).

e) *Extinción de la patente*

En principio, la patente se extingue por el transcurso de los veinte años improrrogables por el que se concede. Junto a ello, también puede extinguirse cuando concurra en la misma alguna causa de nulidad (arts. 102 a 104 LP), por revocación o limitación (arts. 105 a 107 LP), y por caducidad (arts. 108 a 110 LP).

3.2. El modelo de utilidad

Conforme a lo previsto en el artículo 137.1 LP, pueden protegerse como modelos de utilidad las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. El mismo precepto añade que no podrán ser susceptibles de protección como modelos de utilidad, además de las invenciones excluidas de patentabilidad en los artículos 4 y 5 LP, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas (art. 137.2 LP).

Para la concesión del modelo de utilidad sólo existe un procedimiento, consistente en la llamada a oposiciones por parte de terceros que aleguen alguno de las causas previstas en el artículo 144 LP (falta de requisitos legales, incluida la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción).

El modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente durante diez años improrrogables, contados desde la fecha de solicitud, produciendo sus efectos a partir de la publicación de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 148 LP).

Por último, y en cuanto al contenido del modelo de utilidad, le será de aplicación el régimen previsto para las patentes en aquellos extremos que no lo impidan sus diferencias principales (art. 150 LP).

3.3. El diseño industrial

Se encuentra regulado en la Ley 20/2003, de 7 de julio, sobre Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), que define al mismo como *“la apariencia de la totalidad o de una parte del producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”* (art. 1.2.a LDI). La protección del diseño industrial se condiciona a su inscripción en el Registro de Diseños, dependiente de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Respecto a los requisitos exigidos para que el diseño industrial pueda ser objeto de protección, el artículo 5 LDI se refiere a la novedad y la singularidad. La novedad se considera que concurrirá cuando ningún otro diseño idéntico haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro (o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad, art. 6 LDI). En cuanto al carácter singular, el legislador lo relaciona con la impresión general que produzca en un usuario informado, cuando la misma difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad (art. 7 LDI).

La LDI prevé el régimen relativo a la solicitud y procedimiento de registro del diseño industrial en los artículos 20 a 42. El mismo se otorga por un plazo de cinco años, renovable por periodos sucesivos, hasta un máximo de 25 años (arts. 43 y 44 LDI).

El diseño industrial protegido concede a su titular el derecho de utilización en exclusiva del diseño, así como el derecho a impedirlo a terceros que no cuenten con la preceptiva autorización (art. 45 LDI). Adicionalmente, los artículos 52 y siguientes LDI se refieren a las acciones (civiles o penales) previstas la protección del diseño industrial.

Por último, hay que tener en cuenta que, al igual que se prevé legalmente para otras creaciones industriales, la LDI contempla el régimen del diseño industrial como objeto de negocios jurídicos: garantía (art. 59 LDI), transmisión y licencia (arts. 60 a 62 LDI), embargo, opción de compra, licencia y otros negocios jurídicos; refiriéndose también a la posible cotitularidad sobre el mismo (art. 58 LDI).

4. Actividad a desarrollar por el alumnado

4.1. Debatir en qué tipo de creación industrial encaja mejor la fregona ideada por la protagonista de la película.

4.2. Determinar: requisitos para su protección, duración de los derechos sobre la misma y negocios jurídicos sobre la creación.

4.3. Examinar, más allá de los procedimientos de concesión de las creaciones industriales a nivel nacional, el ámbito de protección de: 1) la patente conforme a la solicitud internacional PCT; 2) la patente europea; 3) el diseño comunitario; y 4) el diseño internacional.

5. Bibliografía y sitios web con información de interés

- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R./ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R./ DEL BARRIO PÉREZ, Á., *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 22ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, 2021.

- FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, C./ OTERO LASTRES, J. M./ BOTANA AGRA, M. J., *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, 2017.
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G./ DÍAZ MORENO, A. (Coord.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 24ª ed., Tecnos, 2021.
- Página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas:
<https://www.oepm.es/es/index.html>