

## **INSTRUCCION 2/1995, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS APLICATIVA DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO**

• <a href="#">Artículo 1</a> .....	3
• <a href="#">Artículo 2</a> .....	3
• <a href="#">Artículo 3</a> .....	3
• <a href="#">Artículo 4</a> .....	4
• <a href="#">Artículo 5</a> .....	4
• <a href="#">Artículo 6</a> .....	4
• <a href="#">Artículo 7</a> .....	4
• <a href="#">Artículo 8</a> .....	4

(Boletín Oficial de la Propiedad Industrial - 16 febrero 1996)

### Avisos y Notificaciones

#### Aviso

De conformidad con los arts. 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código civil, los tratados internacionales válidamente celebrados obligan a España desde su entrada en vigor en el orden internacional y tras su publicación oficial en España forman parte del ordenamiento interno automáticamente, sin necesidad de la mediación de una ley o disposición de incorporación.

La eventual contradicción que pudiera surgir entre el Derecho nacional y un tratado internacional suscitaría un puro problema de selección del Derecho aplicable al caso concreto, que se resolvería aplicando el principio de primacía de los tratados internacionales, reconocido por los arts. 96. 1º. 2º inciso de la Constitución y en el dominio de la propiedad industrial por el 10.4 del Código civil.

Así lo sostienen con unidad de doctrina tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de la Sala Tercera de 22-5-1989, 26-3-1991 y las que ésta cita), como la del Tribunal Constitucional (Sentencias 28/1991 de 13-3-1991 y 180/1993 de 57-1993), jurisprudencia seguida por la instrucción de 31 de julio de 1995, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de octubre de 1995.

El Tribunal Supremo destaca en la citada sentencia de 26-3-1991 que el tratado internacional «como se afirma en las sentencias de esta Sala, entre otras, en las de 17 de junio de 1974 y 30 de enero y 10 de mayo de 1990 --y las que en ellas se citan-- forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, art. 96.1 de la Constitución y art. 1.5 del Código civil, con primacía, en caso de conflicto o contradicción con las normas del Derecho interno que pudieran diferir de lo estipulado en el mismo, como venía manteniendo la común tradición legal, jurisprudencial y doctrina española y se acepta implícitamente en el párrafo final del art. 96.1 de la Constitución y el art. 10,4 del Código civil, a cuyo tenor los derechos de propiedad industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la Ley

española, sin perjuicio de lo establecido en los Convenios o Tratados internacionales en los que España sea parte».

Según esta doctrina jurisprudencial, la primacía del tratado opera una vez cumplidas las formalidades previstas para formar parte del ordenamiento jurídico interno, sin necesidad de la intermediación de ninguna otra disposición legislativa confirmadora o desarrolladora de lo que ya pasó a ser Derecho interno. En estos términos, nuestra jurisprudencia vincula la primacía de los tratados internacionales a los principios de legalidad y jerarquía normativa que la Constitución garantiza, reiterando su plena vigencia en nuestro país al haber pasado a formar parte del ordenamiento español. Al recibir el tratado internacional la consideración de norma que forma parte del ordenamiento interno, la supuesta contradicción de los tratados por las leyes o por otras disposiciones normativas posteriores es un puro problema de selección del Derecho aplicable al caso concreto resuelto por la primacía de que goza el tratado.

El BOE de 24 de enero de 1995 publicó íntegramente el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo Acuerdo sobre la OMC) con sus Anexos 1, 2 y 3 que contienen los Acuerdos Comerciales Multilaterales y que forman parte integrante de aquél según su art. II.2. El Anexo 1C contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC). El Acuerdo sobre la OMC y sus Anexos han entrado en vigor en España el 1-1-1995 en virtud de lo dispuesto por el art. XIV.I del mismo Acuerdo. Pero ningún miembro está obligado a aplicar las disposiciones del ADPIC «antes del transcurso de un periodo general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC», esto es antes del 1-1-1996, según establece el art. 65.1 del ADPIC.

El ADPIC contiene ciertas disposiciones no previstas o contrarias a la vigente legislación española reguladora de la propiedad industrial, siendo previsible que no pueda promulgarse la deseable reforma legislativa de adecuación al ADPIC de nuestra legislación antes del 1-1-1996, en que debe aplicarse este tratado. Es por ello necesario dictar la presente Instrucción para aplicar las disposiciones del ADPIC directamente, aplicables en España a partir de esa fecha y que tienen eficacia directa vertical para esta Oficina Española de Patentes y Marcas, dejando al margen todas aquéllas, cuya aplicación no es competencia de esta Oficina.

La Instrucción consta de 8 artículos, cuya motivación es la siguiente:

El artículo 1 establece una regla general y una excepción en sus párrafos 1º y 2º respectivamente. La regla general abre la legitimación para obtener los títulos de propiedad industrial regulados por la legislación española a los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo OMC) en cumplimiento de las obligaciones de otorgarles el trago nacional y el de la nación más favorecida consagradas respectivamente por los arts. 3.1. --en relación con el art. 2.1 del ADPIC en cuanto remite al 2 del Convenio de París-- y art. 4 del ADPIC. La excepción afecta a los modelos de utilidad, a los que no es aplicable el ADPIC según resulta de su art. 1.2

El art. 2 extiende a los nacionales de la OMC los beneficios del Convenio de París, entre los que destaca el derecho de prioridad, de acuerdo con lo previsto por el art. 2 del ADPIC.

El art. 3 adapta el art. 83 de la vigente Ley de Patentes al art. 27.1 del ADPIC. El art. 83 exige al titular de la patente la explotación de la invención patentada mediante su ejecución en el territorio nacional. En cambio, el citado art. 27.1 establece que los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el hecho de que los productos sean importados o nacionales, prohibiendo la discriminación como consecuencia derivada del principio de trato nacional de los productos importados de los Miembros de la OMC. A la

misma ratio obedece el art. 6 de la Instrucción: si el licenciatario obligatorio tiene derecho por ley a explotar la invención mediante su ejecución en España, ha de tener igual derecho a explotarla mediante las citadas importaciones que no pueden recibir peor trato.

Además de lo dispuesto por el citado art. 6, el régimen de las licencias obligatorias establecido por la vigente Ley de Patentes se adecúa a las exigencias del art. 31 del ADPIC mediante lo dispuesto por los arts. 4, 5 y 7.

El art. 4 incorpora la exigencia de la petición fallida de una licencia contractual como requisito previo a la posterior solicitud de una licencia obligatoria, sin perjuicio de las excepciones previstas por el art. 31.b) del ADPIC.

El art. 5 generaliza la no exclusividad de las licencias obligatorias haciendo inaplicable la única excepción prevista por el art. 101.1 de la Ley de Patentes, debido a su incompatibilidad con el art. 31.d) del ADPIC.

El art. 7.1 suprime, por imperativo del art. 31.1.i) del ADPIC, uno de los dos supuestos o causas de concesión de licencias obligatorias por dependencia de patentes previstos por el art. 89.1 de la Ley de Patentes: el que legitima al titular de una patente posterior que no pueda explotarla sin utilizar otra patente anterior para obtener una licencia obligatoria por el solo hecho de que ambas patentes sirvan a fines industriales distintos.

El art. 7.2 incorpora la exigencia de que el progreso técnico, que la patente posterior ha de representar frente a la anterior como causa imita justificante de la concesión de una licencia obligatoria por dependencia de patentes, ha de tener una importancia económica considerable de acuerdo con el art. 31.1.i) del ADPIC.

Finalmente el art. 8 incorpora la irregistrabilidad como marca de las falsas o engañosas indicaciones de procedencia geográfica de los vinos y bebidas espirituosas aun cuando se utilicen con deslocalizadores, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 23 del ADPIC.

### **Artículo 1** ➔

Los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados por la legislación española, de acuerdo con los arts. 3.1 y 4 del ADPIC,

Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable a los certificados de protección de los modelos de utilidad a los que no es aplicable el ADPIC según resulta de su art. 1.2.

### **Artículo 2** ➔

Los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio podrán invocar la aplicación en su beneficio de los artículos 1 a 12 del Convenio de París en lo que respecta a las Partes II (Secciones 2 a 8), III y IV del ADPIC, según su art. 2.

### **Artículo 3** ➔

A los efectos del artículo 83 y demás concordantes de la vigente Ley 11/86, de 20 de

Marzo, de Patentes, la explotación de la invención patentada mediante importaciones procedentes de la ejecución de la invención en un Miembro de la Organización Mundial del Comercio tendrá los mismos efectos que la ejecución en el territorio nacional, según resulta del art. 27.1. del ADPIC.

#### **Artículo 4** ➔

Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria de las previstas en los arts. 86 y siguientes de la vigente Ley de Patentes de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 b) del ADPIC, el interesado deberá haber intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables, para lo que podrá pedir la mediación prevista por el art. 91 de la misma Ley.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable en los casos de emergencia nacional ni en otras circunstancias de extrema urgencia ni en los casos de uso público no comercial.

#### **Artículo 5** ➔

De acuerdo con el primer inciso del art. 101.1 de la vigente Ley de Patentes, las licencias obligatorias serán no exclusivas. No será de aplicación la excepción prevista por el segundo inciso del mismo art. 101.1, por ser incompatible con el art. 31 d) del ADPIC.

#### **Artículo 6** ➔

El licenciatario, en las licencias obligatorias, estará facultado para realizar las importaciones previstas en el artículo 3 anterior, de acuerdo con lo dispuesto por la Instrucción de 31 de julio de 1995, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad industrial de 1 de octubre de 1995.

#### **Artículo 7** ➔

Será inaplicable la frase «sirva a fines industriales distintos o» del art. art. 89.1 de la Ley de Patentes, por ser incompatible con el art. 31 1) i) del ADPIC.

El progreso técnico previsto por el art. 89.1 de la Ley de Patentes ha de tener una importancia económica considerable, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 1) i) del ADPIC.

Será inaplicable la frase «los inventos protegidos por las patentes entre las que existe la dependencia sirvan a los mismos fines industriales y» del art. art. 89.2 de la Ley de Patentes por ser incompatible con el art. 31.1) .II) del ADPIC.

#### **Artículo 8** ➔

No podrán registrarse como marca los signos que consistan o contengan falsas

indicaciones de procedencia geográfica de los vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique la verdadera procedencia o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 23 del ADPIC.