

## Legitimación para la solicitud de títulos de propiedad industrial y actuación mediante representante ante las oficinas competentes

### Sumario

-

*El presente trabajo examina los requisitos de legitimación relativos a la solicitud de los diversos títulos de propiedad industrial y la actuación a través de representante en cualquier tipo de procedimiento ante las oficinas competentes (la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Es esta una materia poco tratada por la doctrina y que merece un análisis detallado pues, como podrá observarse, al margen del examen de las condiciones que deben concurrir en los sujetos legitimados y en aquellos que pueden actuar como representantes, cabe destacar que el Anteproyecto de Ley de modificación de las leyes de propiedad industrial contempla finalizar con el monopolio de actuación reservado a los agentes de la propiedad industrial ante la OEPM en el caso de solicitantes no residentes en un Estado miembro de la UE. En efecto, según la versión actual del Anteproyecto, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán actuar mediante representante que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento industrial o comercial, y que hayan previamente autorizado para actuar en su nombre, pero -a diferencia de lo que marca la Ley de Patentes vigente- dicho representante no tendrá que ser necesariamente un agente de la propiedad industrial.*

### Abstract

-

*This paper examines the entitlement requirements related to the application for industrial property titles and acting through a representative in any type of procedure before the competent offices (the Spanish Patent and Trademark Office, the European Patent Office and the European Union Intellectual Property Office). This is a matter that has been rarely addressed by the doctrine and which deserves a detailed analysis since, as can be seen, apart from the examination of the conditions that must be met by the entitled parties and those who can act as representatives, it should be noted that the draft bill to amend the industrial property laws contemplates ending the monopoly of action reserved for industrial property agents before the SPTO in the case of applicants who are not resident in an EU Member State. Indeed, according to the current version of the draft bill, natural or legal persons who have neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment in the European Economic Area must act through a representative who does have such a domicile or industrial or commercial establishment, and who has been previously authorised to act on their behalf, but -unlike the current Patent Law- this representative does not necessarily have to be an industrial property agent.*

**Title:** Entitlement to file an industrial property right application and representation before the competent offices

-

**Palabras clave:** Legitimación, representación, agentes de la propiedad industrial, abogados, Oficina española de Patentes y Marcas, Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

**Keywords:** *Entitlement, representation, industrial property agents, lawyers, Spanish Patent and Trademark Office, European Patent Office, European Union Intellectual Property Office*

-

**DOI:** 10.31009/InDret.2024.i3.05

3.2024

Recepción  
12/03/2024

-

Aceptación  
08/07/2024

-

## Índice

-

### **1. Legitimación y representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)**

#### 1.1. Legitimación

- a. Legitimación para solicitar patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección
- b. Legitimación para solicitar marcas y nombres comerciales
- c. Legitimación para solicitar diseños industriales

#### 1.2. Representación

### **2. Legitimación y representación ante la Oficina Europea de Patentes (EPO)**

#### 2.1. Consideraciones generales

#### 2.2. Legitimación

#### 2.3. Representación

### **3. Legitimación y representación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**

#### 3.1. Consideraciones generales

#### 3.2. Legitimación

#### 3.3. Representación

##### a. Normativa

##### b. Designación de representante

##### c. Representantes

### **4. La representación a la luz del anteproyecto de ley de modificación de las leyes de propiedad industrial**

#### 4.1. Oficina española de Patentes y Marcas

#### 4.2. Oficina Europea de Patentes

#### 4.3. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

### **5. Consideraciones finales**

### **6. Bibliografía**

-

Este trabajo se publica con una licencia Creative Commons

Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional 

## 1. Legitimación y representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)\*

### 1.1. Legitimación

#### a. *Legitimación para solicitar patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección*

El Título I de la *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes* (en adelante LP), bajo la rúbrica «Disposiciones preliminares» establece cuál es el objeto de la norma (art.1), instaura un registro único válido para todo el territorio español (art. 2) y señala los sujetos legitimados para solicitar los títulos de propiedad industrial regulados en el texto (art.3).

En virtud del artículo 1 LP («Objeto de la Ley»): «Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de utilidad
- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

A su vez, según el artículo 2 («Registro de Patentes»):

- «1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.
- 2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
- 3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1».

Finalmente, de acuerdo el artículo 3, («Legitimación»):

- «1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
- 2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley».

---

\* El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por la Xunta de Galicia en la convocatoria de grupos con potencial de crecimiento «Retos para un mercado de trabajo equitativo, sostenible e abierto a competencia no contexto da nova economía e da dixitalización» (2022-2024). Grupo de Investigación DMT (Grupo de la Universidad de Vigo con potencial de crecimiento) y del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: «El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales» (2023-2026).

Así las cosas, la LP regula la concesión de diversos títulos de propiedad industrial: a) patentes de invención; b) modelos de utilidad; y c) certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, si bien es necesario distinguir entre el título que se concede y el objeto sobre el que recae (así, por ejemplo la concesión del título «patente de invención» recae sobre una invención que sea nueva, implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial -art. 4-). A su vez, la referencia a «títulos de propiedad industrial» no deja lugar a dudas a que estamos ante una materia competencia del Estado (DA 6º LP: «esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9 de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial»).

Pasando a otra cuestión, la LP establece que el registro es único en todo el territorio español y confiere a la OEPM plenos poderes para conceder o denegar el registro de los títulos regulados en el artículo 1 (art. 2 LP). Dicho esto, no está de más recordar que la protección de una patente en territorio español puede obtenerse también por la «vía europea» [España forma parte del Convenio de la Patente Europea, que permite obtener un conjunto de patentes nacionales a través de una única solicitud que tramita la Oficina Europea de Patentes] y por la «vía Internacional» o PCT [España forma parte del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), sistema que permite solicitar la protección de una invención en cada uno de los Estados firmantes del PCT mediante una única solicitud]. Por el momento, como es bien sabido, España se encuentra fuera del sistema de la patente europea con efecto unitario por discrepancias sobre su régimen lingüístico.

Por último, el artículo 3 LP atribuye la legitimación para solicitar los títulos de Propiedad Industrial a «las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público». Tal y como destaca el apartado II del Preámbulo de la LP, «en las disposiciones preliminares del Título I se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público».

Surge la duda de si la legitimación prevista en el citado artículo 3 alude a todos los títulos de propiedad industrial o únicamente a los regulados en el artículo 1 LP. Sea como fuere, la actual *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* -tras la modificación operada por el *Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados*- recoge un artículo 3 que, bajo la rúbrica «Legitimación» es prácticamente idéntico a su homónimo de la LP si bien referido exclusivamente a marcas y nombres comerciales. En este punto es necesario distinguir entre la legitimación para solicitar los títulos de propiedad industrial (art. 3.1 LP) y la legitimación para ejercitar las acciones en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1 (art. 2.3 LP). Esta última legitimación, en efecto, es la que resulta de la inscripción del correspondiente título en el Registro de Patentes o de la condición de licenciataria (art. 2.3 en conexión con el art. 117 LP)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones.

1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la

En otro orden de cosas, el artículo 3.2 LP señala que «las personas mencionadas en el apartado 1 [la referencia no tiene sentido ya que éste apartado 1 hace referencia a todas las personas físicas o jurídicas] podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.» Se trata de una previsión introducida ya en su momento por el artículo 2.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para solventar la polémica relativa a la aplicación del Convenio de la Unión de Paris (CUP) a los ciudadanos españoles.

Una vez realizadas estas consideraciones, cabe señalar que la legitimación contemplada en el artículo 3 LP debe conectarse necesariamente con las previsiones recogidas en el Título III LP («Derecho a la patente y designación del inventor»). Y ello es así porque el legitimado para solicitar la patente no es otro que el titular del derecho [como es bien sabido, en virtud del artículo 10.1 LP «el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes» o «si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas (art. 10.2)]. Es más, si la solicitud de patente hubiese sido realizada por persona no legitimada, el titular del derecho dispondría de las opciones contempladas en el artículo 11 LP<sup>2</sup> o, en el caso de que la patente ya hubiese sido concedida, de la acción reivindicatoria contemplada en el artículo 12<sup>3</sup>. En todo caso, en el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente (artículo 10.4 LP).

---

inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

3. El licenciataria, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataria podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

4. El licenciataria que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

<sup>2</sup> Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.

1. Cuando, con base en lo dispuesto en esta Ley, una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

- a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del solicitante.
- b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la misma prioridad.
- c) Pedir que la solicitud sea denegada.

<sup>3</sup> Artículo 12. Reivindicación de titularidad.

1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

Una mención aparte merece la condición de sujeto legitimado para solicitar la patente en el caso de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios», tradicionalmente denominadas «invenciones laborales».

Por lo que concierne al ámbito objetivo, la Ley de Patentes alude exclusivamente en su Título IV a «invenciones», circunstancia que –al menos bajo una interpretación literal- excluye que sus disposiciones se apliquen exclusivamente a «invenciones patentables». Dicho con otras palabras, las invenciones laborales no tendrían por qué reunir los requisitos de patentabilidad que anuncia el texto en su artículo 4 y desarrolla en los artículos 6 a 9 (novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial).

En apoyo de esta tesis, cabe observar que su artículo 19.1 establece la presunción de que se entenderán realizadas bajo la vigencia de la relación de empleo o de servicios las invenciones para las que (dentro del año siguiente a la extinción de la relación) «se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva» [el citado precepto, por tanto, extiende su ámbito de aplicación a invenciones para las que se solicite protección por un título distinto al de patente]. De esta forma, la regulación de la Ley de Patentes resultaría aplicable a las invenciones protegibles mediante patente o modelo de utilidad, así como a las topografías de los productos semiconductores y obtenciones vegetales en virtud de las remisiones expresamente realizadas por la *Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores* (art. 3.2.a) y en la *Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales* (art. 10.5).

En relación con esta cuestión, la Ley de Patentes introduce un nuevo artículo 18.3 de vital importancia. De acuerdo con el mismo, «las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta»:

De esta forma, el art. 18.3 reconduce expresamente al ámbito de las «invenciones laborales» las «mejoras técnicas no patentables», sometiendo dicha calificación a dos exigencias: i) que se hayan obtenido en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15<sup>4</sup> y 17; y ii) que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial.

---

<sup>4</sup> Llama la atención el hecho de que las «mejoras técnicas no patentables» obtenidas en el desarrollo de la actividad prevista en el art. 15 otorguen en todo caso al trabajador el derecho a reclamar una compensación razonable (el art. 18.3 utiliza la expresión «darán derecho a reclamar»), mientras que las invenciones alcanzadas bajo las mismas circunstancias (es decir, como consecuencia de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del contrato) no originen derecho a una remuneración suplementaria, a menos que la aportación personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para el empresario excedan de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo (el art. 15.2 establece literalmente que «el autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización»). Se trata, obviamente, de una diferencia de trato injustificada y, cuanto menos, contradictoria

La Ley de Patentes reconoce así aquellas invenciones que, pese a no ser patentables, sí son susceptibles de explotación en régimen de exclusiva desde el momento en que su naturaleza permite mantenerlas en secreto. Las mejoras técnicas se consideran como tales en la medida en que otorgan al empleador una ventaja similar a la que obtendría a través de la concesión de un derecho de propiedad industrial. Por supuesto, a diferencia de lo que sucede con la patente, la mejora técnica no estaría protegida por un monopolio de derecho, sino por un simple monopolio de hecho.

De este modo, al incluir las mejoras técnicas no patentables entre las invenciones laborales, se recogen las ideas del profesor BERCOVITZ, que ya en la década de los setenta señaló lo siguiente: «cuando las invenciones sólo pueden dar lugar a la concesión de patentes, como ocurre en los países occidentales, es lógico que se tiendan a valorar como invenciones laborales sólo aquellas que sean patentables o *aquellas innovaciones que sean susceptibles de proporcionar con su explotación un monopolio de hecho equiparable al monopolio legal que la patente significa, puesto que sólo en tales casos servirá la innovación para que la empresa en cuyo seno se ha realizado pueda obtener una situación ventajosa frente a las empresas competidoras*»<sup>5</sup>.

Una vez apuntada esta cuestión, la Ley de Patentes regula tres clases de invenciones laborales en función del criterio de atribución de la titularidad de las mismas: «invenciones pertenecientes al empresario» (art. 15), «invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios» (art. 16) e «invenciones asumibles por el empresario» (art. 17). El texto de 1986, que también distinguía las invenciones en atención al citado criterio, no les otorgaba sin embargo una denominación específica, de ahí que la doctrina distinguiese entre «invenciones de encargo» (art. 15), «invenciones libres» (art. 16) e «invenciones de servicio» (art. 17)<sup>6</sup>.

Pues bien, el art. 15.1, bajo la rúbrica «invenciones pertenecientes al empresario», establece que «las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario».

La atribución al empresario del derecho a la invención supone una quiebra del sistema consagrado, con carácter general, en el art. 10. De acuerdo con este precepto, como hemos visto previamente, «el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes» (apartado 1º). En consecuencia, no cabe duda de que la Ley de Patentes otorga al inventor el derecho a la patente dado que le considera el titular originario de la invención.

Así las cosas, el art. 15 LP altera el principio general de atribución del derecho a la invención, en la medida en que abarca los supuestos en los cuales la invención es el resultado de la actividad para la cual el inventor ha sido contratado. Esta opción legislativa modifica el fundamento de la adquisición del derecho, que ya no sería la actividad creadora del inventor, sino la creación de las condiciones necesarias para la investigación por parte del empresario (y la asunción de los riesgos derivados de la misma).

---

<sup>5</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales», *ADI*, III, 1976, pág. 65

<sup>6</sup> GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, pág. 46.

La atribución al empresario de la titularidad de las invenciones desarrolladas por el trabajador que son el fruto de una actividad de investigación -explícita o implícitamente- constitutivas del objeto del contrato parece una decisión correcta. Tal y como se ha destacado, «aunque el genio creador es, indiscutiblemente, un valor del inventor, cuando la investigación resulta de la organización de medios materiales y humanos y su trabajo es retribuido independientemente del resultado obtenido, o remunerado de otro modo por la empresa, la solución, en orden a los derechos sobre los resultados obtenidos, debe ser diferente»<sup>7</sup>.

En el sistema español de patentes, la citada atribución se produce *ex lege*: no es que el trabajador-inventor transfiera el derecho a la invención, sino que ésta es adquirida originariamente por el empresario por mandato legal<sup>8</sup>. La actividad de investigación constituye el objeto del contrato y, en consecuencia, al empresario corresponden los derechos patrimoniales relativos a la invención.

Dicho esto, no cabe identificar exclusivamente el derecho a la invención del empresario con el «derecho a solicitar la patente». En efecto, desde el momento en que las invenciones que reúnen las circunstancias exigidas por el art. 15 «pertenecen» al empresario, podrá disponer de ella como considere más oportuno (a salvo el derecho moral de inventor a ser reconocido como tal). El derecho del empresario recae, de esta forma, sobre la invención en sí misma considerada; podrá, entre otras actuaciones, divulgar o no la invención, explotarla bajo secreto industrial -o incluso no explotarla- y solicitar o no la patente<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> LOIS BASTIDA, F., «La atribución de los resultados de la investigación contratada en la Ley de Patentes», *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña*, n.º. 3, 1999, pág. 332.

<sup>8</sup> En una misma línea, el art. 64.1 del Codice della proprietà industriale, (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), establece que: «Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore». También, de acuerdo con el artículo L611-7 del Code de la propriété intellectuelle, «1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail». A su vez, en la sección 39 de la UK Patents Act 1977, «(1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if - (a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties; or (b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer's undertaking». En cambio, el parágrafo 6 de la Gesetz über Arbeitnehmererfindungen señala que el empresario podrá reclamar este tipo de invenciones, considerándose efectuada la reclamación siempre y cuando el empresario no renuncie expresamente a las mismas: (1) «Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen». (2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt».

<sup>9</sup> Por lo demás, el art. 82 LP aclara que «tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos

En otro orden de cosas, el art. 15.2 especifica que «el autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo».

La regla general, por tanto, es que en este tipo de invenciones el trabajador no tiene derecho a recibir ninguna cantidad más allá de la contraprestación pactada. Se trata de una solución justa en la medida en que la invención es el resultado de la actividad de investigación que constituye el objeto del contrato. No obstante, el precepto citado deja abierta la posibilidad de conceder al trabajador una remuneración suplementaria, la cual sería procedente si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden, de manera evidente, del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo (rectius, «o de servicios»). En cualquier caso, proceda o no una remuneración suplementaria en favor del trabajador, la legitimación para solicitar la patente corresponderá al empresario.

El art. 16, por su parte, señala que «las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas». Así las cosas, podría pensarse que las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario, *que no sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato*, pertenecen siempre al empleado o prestador de servicios.

Sin embargo, el contenido del art. 16 debe ser matizado a luz del art. 17 («Invenciones asumibles por el empresario»). En virtud de este precepto, «no obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma».

En consecuencia, la noción de «invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios» se configura como una noción «por exclusión», en la medida en que sólo tendrán esta consideración las invenciones que no puedan calificarse como «invenciones pertenecientes al empresario» (art. 15) o «invenciones asumibles por el empresario» (art. 17).

En todo caso, conviene aclarar que el inventor ha de alcanzar este tipo de invenciones durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario<sup>10</sup>. En efecto, el hecho de que la aportación de la empresa a la invención no sea relevante (el art. 17 sólo cubre los supuestos en los que los conocimientos adquiridos en la empresa -o la utilización de sus medios- han influido «predominantemente» en la obtención de la invención) no implica que la invención se alcance al margen de un contrato o relación de empleo o de servicios. La propia

---

efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos».

<sup>10</sup> Cuando el art. 16 califica como «invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios» aquellas «en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el art. 15», no se está refiriendo –entre esas circunstancias- al hecho de que la invención se realice durante la vigencia del contrato o relación de empleo o de servicios.

rúbrica del Título IV («Invencciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios»), en el que se inserta el art. 16, excluye cualquier otra interpretación.

Así las cosas, las «invencciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios» (art. 16 LP) son invencciones laborales; su particularidad reside en que la invención no es el fruto de una actividad de investigación para la que el trabajador fue específicamente contratado, ni en su obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.

En el ámbito práctico, a la hora de cubrir la instancia de solicitud de una patente nacional (modelo 3101), el apartado 3º exige la identificación del solicitante. En este sentido, el solicitante debe indicar si es el inventor (casilla 10) o no del invento. Únicamente si el solicitante no es inventor, ha de consignar el modo de obtención del derecho a presentar la solicitud, y para ello dispone de cuatro opciones: invención laboral, contrato, sucesión u otros (casilla 11). En este escenario, resulta que un trabajador que obtiene una invención libre debe indicar que es el inventor, pero, precisamente por eso, no tiene la opción de marcar la casilla de «invención laboral» pues ésta –como hemos señalado– sólo se habilita para los supuestos en los que el solicitante no es el inventor. ¿Qué hacer entonces? Entiendo que el trabajador que obtiene una invención libre y solicita la patente tendría que marcar la casilla 10 (como inventor) y dejar en blanco la casilla 11, no indicando por tanto que (pese a serlo) se trata de una invención laboral<sup>11</sup>.

Una vez analizado el perfil de este tipo de invencciones, conviene subrayar la opción del legislador español de excluir cualquier derecho del empresario sobre las mismas: las invencciones contempladas en el art. 16 pertenecen –sin límite alguno– al trabajador.

Finalmente, tal y como apuntábamos previamente, el art. 17.1 señala que «no obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma».

Así las cosas, desde un punto de vista conceptual, las «invencciones asumibles por el empresario» (conocidas como «invencciones de servicio» o «mixtas»)<sup>12</sup> se configuran como una categoría intermedia entre las invencciones contempladas en los arts. 15 y 16. En efecto, la invención que lleva a cabo el trabajador no es fruto de una actividad de investigación –explícita o implícitamente– constitutiva del objeto de su contrato (art. 15), pero, por las circunstancias en que se ha obtenido, tampoco podemos reconducirla a la categoría que contempla el art. 16. Dichas circunstancias son las siguientes: a) que la invención esté relacionada con la actividad profesional del trabajador en la empresa; y b) que en su obtención hubiesen influido

---

<sup>11</sup> Sobre esta problemática, vid. GARCÍA VIDAL, A., «Las invencciones laborales libres y de servicio», *ADI*, XVII, 2006-2007, págs. 642-643.

<sup>12</sup> Vid. en la jurisprudencia, la desafortunada Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 20 de junio de 1997 («Azagra c. Rhone Poulenc Nutrición Animal, S.A.»). Críticamente, GÓMEZ SEGADE, J.A., «Remuneración por invencciones laborales y prescripción de acciones derivadas de la patente», en *Tecnología y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 497-508.

predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.

La calificación de una invención como «invención asumible por el empresario» debe dilucidarse en cada caso concreto partiendo siempre de la premisa de que para reconducir una invención al ámbito del art. 17, la utilización por el trabajador de medios -materiales o humanos- proporcionados por la empresa -y lo mismo cabría decir de los conocimientos adquiridos dentro de la misma- ha de verificarse en un momento previo al de obtención de la invención. Por el contrario, si tales medios o conocimientos únicamente se aportan en una fase posterior -por mucho que sirvan para garantizar su viabilidad- no permitirán evitar la consideración de la invención como perteneciente al empleado o prestador de servicios («invención libre»).

Si bien, desde una perspectiva teórica, la cuestión parece clara, en la práctica no resulta nada fácil determinar en qué momento se obtiene la invención. En este sentido, la invención se habrá conseguido «una vez que se pueda describir de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla»<sup>13</sup>. Por otra parte, conviene advertir que ciertos ensayos no se limitan a testar la invención, sino que son necesarios para la obtención de la misma. En el caso de que el empresario contribuyese a la realización de este último tipo de ensayos, podría defenderse la calificación de la invención como «invención asumible por el empresario».

En otro orden de cosas, el art. 17.1 dispone que, en esta clase de invenciones, «el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma». La titularidad de las «invenciones asumibles por el empresario» plantea diversos interrogantes. El punto de partida es que este tipo de invenciones pertenecen al trabajador [de acuerdo con el art. 16, las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas].

La titularidad del trabajador, no obstante, se encuentra condicionada por la decisión que el empresario adopte. En efecto, el trabajador sólo conservará la titularidad de la invención si el empresario no la reclama o simplemente se reserva un derecho de utilización sobre la misma [vid. las condiciones del ejercicio del derecho el art. 18 LP]. Así las cosas, la Ley de Patentes establece un régimen que oscila, «a voluntad del empresario, de la propiedad pura y simple, al abandono de todo derecho, pasando por el régimen intermedio de la licencia»<sup>14</sup>.

En primer lugar, el art. 17 otorga al empresario el derecho a «asumir la titularidad de la invención». La formulación del precepto no limita en modo alguno el poder del empresario, que -en caso de ejercitar su derecho- podrá disponer de la invención de la manera que estime más conveniente<sup>15</sup>. De esta forma, podrá optar por patentar la invención, pero también por explotarla en secreto o incluso no explotarla. El derecho a asumir la titularidad de la invención no ha de

---

<sup>13</sup> GARCÍA VIDAL, A., «Las invenciones laborales libres y de servicio», op. cit., pág. 634.

<sup>14</sup> LOIS BASTIDA, F., «La atribución de los resultados de la investigación contratada en la Ley de Patentes», op. cit., pág. 338.

<sup>15</sup> En palabras de ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., «se trata llanamente del reconocimiento ex lege al empresario de un verdadero y propio derecho a adquirir la titularidad de la invención (que significa que será libre para decidir si la patenta, si la explota bajo secreto, si la divulga, etc.). Vid. Las invenciones laborales en la empresa, Edersa, Madrid, 2003, pág. 299.

identificarse, por tanto, con el derecho a patentar. El empresario adquiere todos los derechos sobre la invención, quedando a salvo el derecho del inventor a ser mencionado como tal.

En segundo lugar, el art. 17.1 faculta al empresario a «reservarse un derecho de utilización» de la invención. El precepto no ofrece mayor detalle al respecto, por lo que se suscita la duda de si el empresario puede convertirse en licenciatario exclusivo o, por el contrario, beneficiarse únicamente de una licencia no exclusiva. En la licencia exclusiva, el licenciatario explota la invención con exclusión de terceros (incluido el licenciante); este último, no obstante, puede reservarse el derecho a explotar la invención mediante pacto expreso<sup>16</sup>. Por otra parte, en la licencia no exclusiva el licenciante se reserva la facultad de conceder otras licencias a terceros y de explotar por sí mismo la invención<sup>17</sup>.

Pues bien, atendiendo al tenor literal del art. 17.1, no vemos problema alguno en que el empresario adquiera la posición jurídica del licenciatario exclusivo. De hecho, el propio artículo le permite asumir -alternativamente- la titularidad de la invención, por lo que una interpretación restrictiva de las facultades del empresario en este particular no sería coherente. Por supuesto, aun convirtiéndose en licenciatario exclusivo, el trabajador conservaría la titularidad (originaria) de la invención.

Finalmente, en lo que respecta a las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación, el artículo 21 LP es claro cuando afirma que: «Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas». Lo que no está tan clara es la delimitación de cuando las invenciones han sido obtenidas por el personal investigador dentro de las funciones que le son propias. Tal y como afirma TATO PLAZA, así sucederá cuando en su obtención se hayan empleado de forma determinante los medios, las instalaciones o los conocimientos propios del centro público de investigación donde el personal investigador presta sus servicios<sup>18</sup>.

Una vez analizadas estas cuestiones, no está de más subrayar que tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución [art. 82 LP].

#### *b. Legitimación para solicitar marcas y nombres comerciales*

La actual *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas* -tras la modificación operada por el *Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas*,

---

<sup>16</sup> El art. 83.6 LP señala que «la licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho».

<sup>17</sup> Salvo pacto en contrario, se entiende que la licencia es no exclusiva (art. 86.5 LP).

<sup>18</sup> TATO PLAZA, A., «Las invenciones procedentes de centros públicos de investigación en la nueva Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, n.º. 45, 2018, pág. 9

*transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados*- contiene un artículo 3 que, bajo la rúbrica «Legitimación», establece lo siguiente:

1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

Tal y como se avanzó previamente, el precepto, es prácticamente idéntico al artículo 3 LP comentado, con la sustitución de «los títulos de propiedad industrial» por «marcas o nombres comerciales». Por lo demás, el artículo 3 LM sustituye la expresión «podrán solicitar los títulos» recogida en el artículo 3 LP por la expresión «podrán obtener el registro». Se trata de una variación meramente gramatical sin consecuencia jurídica alguna ya que lo segundo es consecuencia de lo primero.

Con la nueva redacción del artículo 3 LM desaparecen todas las restricciones precedentes y se concede la legitimación a cualquier persona física o jurídica, independientemente de la nacionalidad, la residencia, lugar donde tenga su establecimiento industrial, o de que goce de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP).

En este caso, a diferencia de lo que sucedía con la legitimación para solicitar el registro de las invenciones de carácter técnico (recordemos que el legitimado para solicitar la patente no es otro que el titular del derecho y, en virtud del artículo 10.1 LP, el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes), la LM tiene como objetivo que coincidan la realidad registral con el mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. En este sentido, el artículo 2.2 LM establece que: «cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39»<sup>19</sup>.

En palabras de BERCOVITZ, «es el supuesto que se da con frecuencia cuando un trabajador o un socio registran a su nombre la marca no inscrita que venía usando la empresa en que estaba trabajando o la sociedad, o cuando ya se había seleccionado la marca para proceder a su registro o a su uso. También incurriría en el fraude de los derechos del titular quien habiendo diseñado o

---

<sup>19</sup> Resulta muy interesante en este sentido la sentencia del TJUE de 23 de noviembre de 2017 (asunto C-381/16), en la que se planteaba si procedía aplicar el régimen de la acción reivindicatoria de marca establecido en el artículo 2 de la Ley 17/2001 de Marcas a aquellos supuestos en los que se reivindica una marca de la UE. Y ello en la medida en que habida cuenta de que el régimen de reivindicación establecido en el artículo 18 del Reglamento n.º 207/2009 únicamente contemplaba el supuesto del agente o del representante desleal. Pues bien, en línea con el argumento defendido por la Audiencia Provincial de Alicante, el TJUE declaró que: «Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento».

seleccionado la marca por encargo de un tercero y habiendo recibido el precio registrara la marca a su nombre. Y un caso que merece consideración especial es el del registro de la marca no inscrita por el agente o representante»<sup>20</sup>.

A este respecto, el artículo 10 LM señala que: «1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2».

Así las cosas, el agente o representante podrá registrar la marca del titular si obtiene su consentimiento o si, como se indica literalmente en el apartado 1º del art. 10 LM, «justifica su actuación». Sobre la cuestión FERNÁNDEZ NOVOA ha indicado que el agente podrá justificar su actuación demostrando que por medio de su esfuerzo e inversiones ha sido él quien ha difundido la marca del principal en el mercado español, que el titular de la marca ha dejado de usar la marca en su propio país al abandonar la fabricación de los correspondientes productos, o que el empresario titular de la marca le ha manifestado su falta de interés en usar y registrar la marca en el mercado nacional donde el agente desempeña su labor<sup>21</sup>. A nuestro entender, no nos parece convincente el primer motivo. En tal caso, el agente podría reclamar al titular de la marca el importe de las inversiones, pero no debe permitirse que haga suya una marca ajena.

En punto a los derechos conferidos al empresario titular de la marca, en calidad de perjudicado, podrá: a) oponerse a la solicitud de registro de la correspondiente marca que su agente o representante presente ante la OEPM; b) reivindicar la marca solicitada o registrada por su agente o representante; c) ejercitar la acción de nulidad; y, finalmente, d) entablar la acción de cesación contra la utilización no autorizada de su marca.

Una mención aparte merecen las marcas colectivas<sup>22</sup> y las marcas de garantía<sup>23</sup>, ya que sólo podrán solicitar las primeras las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público (artículo 62.1 LM), mientras que las segundas podrán ser solicitadas por toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, a condición de que no desarrollen

---

<sup>20</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Artículo 2. Adquisición del derecho», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, (Dir. Bercovitz Rodríguez-Cano), (Dir. adjunto García Cruces González), 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, pág. 108.

<sup>21</sup> Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2ª ed., Madrid, 2004, p. 101.

<sup>22</sup> En virtud del artículo 62.1 LM: «Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas»

<sup>23</sup> De acuerdo con el artículo 68.1 LM, «1. Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación»

una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica (artículo 68.2 LM).

Finalmente, cabe destacar que, en virtud del artículo 46.2 LM, «con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca».

c. *Legitimación para solicitar diseños industriales*

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), bajo la rúbrica «Legitimación» establece en su artículo 4 que:

«1. Podrán obtener el registro de diseños las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este convenio, denominado en lo sucesivo «Convenio de París», así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.

2. También podrán obtener el registro de diseños, conforme a lo dispuesto en esta ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de sus diseños de acuerdo con la legislación de ese país.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley».

Observamos, por tanto, como, a diferencia de lo que sucede en la normativa sobre patentes y marcas, la Ley 22/2003 vincula la legitimación para obtener el registro de diseños con criterios de nacionalidad, residencia, pertenencia al CUP o a la OMC o, incluso, con criterios de reciprocidad entre el Estado correspondiente y el Estado español.

Dicho esto, el derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente<sup>24</sup>, aclarando la LDI que en los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño (artículo 14).

Por lo que respecta a los diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios, el artículo 15 LDI establece que «cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por

---

<sup>24</sup> El artículo 14 especifica que: «2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes. 3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.

encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa».

Por lo demás, si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su registro según los artículos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos artículos podrá reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle. También podrá quien tuviere derecho a la cotitularidad del diseño reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en el Registro de Diseños (artículo 16 LDI).

Por último, cabe destacar que los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución (artículo 59.1 LDI).

## 1.2. Representación

Una vez establecido qué sujetos ostentan la legitimación para solicitar el correspondiente título de propiedad industrial (ya hablemos de patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección, marcas, nombres comerciales o diseños industriales), estamos en disposición de afrontar las posibilidades que tales sujetos tienen de actuar a través de un representante.

La cuestión se regula específicamente en el Título XV LP («Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas») y, en concreto, en el artículo 175 LP, el cual, bajo la rúbrica «Capacidad y representación», establece que:

1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial».

El precepto recoge en primer lugar la capacidad de los interesados para actuar ante la OEPM. Dejando constancia de que la referencia a la Ley 30/1992 debe entenderse realizada a la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas* (LPAC), la referencia a «los interesados» lleva implícita la posibilidad de actuación mediante representante. En este sentido, el artículo 5 LPAC es claro cuando señala que:

«Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado»

Y, por lo que respecta a quiénes pueden ser representantes, el artículo 5.2 señala que:

«Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas»

En consecuencia, cabe concluir que los interesados podrán actuar personalmente o por medio de representante que, a su vez, podrá ser una persona física con capacidad de obrar o una persona jurídica siempre que esté previsto en sus estatutos. Por lo demás, para formular ante la OPEM la solicitud del título de propiedad industrial correspondiente, los representantes deberán acreditar su condición. Y es que, según el artículo 5.3 LPAC,

«Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación»

En segundo término, junto a la actuación del interesado o su representante (al que no se exige ningún tipo de cualificación especial), la LP recoge la posibilidad de actuación de los agentes de la propiedad industrial. Estos se definen en el artículo 176.1 LP como:

«Las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas».

En definitiva, podemos concluir que ante la OPEM pueden actuar: a) los interesados, b) sus representantes (sin necesidad de que éstos posean una cualificación específica) y c) los agentes de la propiedad industrial (representantes legalmente habilitados por cumplir una serie de requisitos entre los que destaca la superación de un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios -art. 177 LP-).

Esta interpretación se refuerza en atención a lo dispuesto en los apartados 5º y 6º del artículo 176 LP. En virtud del artículo 176.5:

«Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

«Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

- a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
- b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
- c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades».

A su vez, de acuerdo con el artículo 176.6:

*«Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado precedente»*

Así las cosas, el juego entre los apartados 5 y 6 del artículo 176 deja claras dos cosas. La primera es que cualquier representante sin cualificación específica podrá actuar ante la OEPM siempre que acredite el poder de representación [en puridad el artículo 175.1 no «menciona» ningún representante salvo por la referencia a la actuación de los interesados conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]. Y, la segunda, que (pese a no cumplir con los requisitos exigidos a los agentes de la propiedad industrial) cualquier representante podrá, no sólo representar a terceros en la obtención de los diferentes títulos de propiedad industrial, sino también llevar a cabo tareas de asesoramiento. De no ser así, ningún sentido tendría someter a los representantes que no gozan de la condición de agentes de propiedad industrial a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan, del mismo modo que tampoco tendría sentido reivindicar su derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Dicho esto, la situación es distinta cuando hablamos de no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea. En estos casos, y de acuerdo con el art. 175.2 LP, «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000 *los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar ante la OEPM mediante un Agente de la Propiedad Industrial*».

En este escenario, podría surgir la duda de si el artículo 175 LP («Capacidad y representación») y -desde una perspectiva más amplia- el conjunto de normas contempladas en el Título XV LP («Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas») resultan aplicables a los títulos de propiedad industrial no regulados en la LP. Dicho de otra forma, cabría preguntarse si tales normas resultan aplicables en materia de marcas, nombres comerciales y diseños industriales. La cuestión surge porque tanto la Disposición final tercera de la LP como la Disposición final cuarta dan -respectivamente- una nueva redacción a la Disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y a la Disposición adicional primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial para señalar expresamente que las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a los citados textos. Sin embargo, nada se dice acerca del Título XV LP objeto de análisis.

No obstante lo anterior, en nuestra opinión las normas sobre representación ante la OPEM contempladas en la Ley de Patentes deben extenderse a aquellos supuestos relativos a marcas, nombres comerciales y diseños industriales. Y ello porque si la normativa sobre representación es laxa a la hora de regular el título de tramitación más compleja («la patente») no parece que deba interpretarse de manera más restrictiva cuando hacemos referencia a otros títulos de propiedad industrial. Además, obsérvese que el artículo 176 en su apartado 5º (que se aplica, como hemos visto también a los «los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial» (art. 176.6) hace referencia a cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas

modalidades, sin establecer ninguna restricción en cuanto a los títulos de propiedad industrial afectados.

De todas formas, más allá de esta reflexión, en el apartado «preguntas frecuentes» disponible en la web de la OEPM ([www.oepm.es](http://www.oepm.es)) ante la pregunta: ¿Debo actuar ante la OEPM con un representante? la respuesta del organismo es la siguiente: «La opción de actuar o no representado por un agente de la propiedad industrial es una *elección personal* del solicitante y, nunca, una obligación ni un requisito indispensable, excepto cuando se trate de un solicitante no residente en la Unión Europea»

Vemos, por tanto, que ni la pregunta ni la respuesta limitan su ámbito de actuación a ninguna modalidad de propiedad industrial en concreto, por lo que ha de extenderse aplicable a cualquier modalidad de signos distintivos e invenciones, ya sean estas de carácter técnico o estético.

## **2. Legitimación y representación ante la Oficina Europea de Patentes (EPO)**

### **2.1. Consideraciones generales**

El Convenio de la Patente Europea (CPE) es un tratado internacional adoptado tras la conferencia diplomática de Múnich el 5 de octubre de 1973, que entró en vigor para España el 1 de octubre de 1986, fecha en la que nuestro país comenzó a ser designado en las solicitudes de patente europea. El Convenio de la Patente Europea crea un sistema centralizado de concesión de patentes de cuya gestión se encarga la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Básicamente, el sistema de patente europea permite designar en una única solicitud a aquellos Estados europeos en los que se quiere obtener protección siempre que sean parte del Convenio Europeo de Patentes [En la actualidad son miembros del Convenio 39 países y, gracias a acuerdos bilaterales, la protección puede extenderse a Bosnia-Herzegovina y validarse en otros cuatro países].

En virtud del artículo 64 CPE, «la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado». De esta forma, las patentes europeas otorgadas tienen el mismo efecto -en cada uno de los países en los que se validan- que las patentes nacionales concedidas en dichos países. Este procedimiento centralizado de concesión de patentes permite reducir costes y simplificar la tramitación, al evitar que el solicitante deba presentar y tramitar por separado cada solicitud de patente en cada territorio de interés.

### **2.2. Legitimación**

El artículo 58 del CPE, bajo la rúbrica «Legitimación para presentar solicitudes de patente europea» es claro al señalar que: «cualquier persona natural o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica, en virtud de la legislación que le sea aplicable, podrá solicitar una patente europea». De esta forma, cabe afirmar que cualquier persona física o jurídica, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia o domicilio social, puede presentar una solicitud de patente europea.

### 2.3. Representación

En materia de representación, el artículo 133 CPE establece lo siguiente:

- «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, nadie estará obligado a hacerse representar por un agente autorizado en los procedimientos establecidos por el presente Convenio.
2. Las personas físicas y jurídicas que no tengan ni su domicilio ni su sede en uno de los Estados Contratantes deberán ser representadas por un agente autorizado y actuar por mediación de éste en cualquier procedimiento establecido por el presente Convenio, salvo para la presentación de una solicitud de patente europea; el Reglamento de Ejecución podrá permitir otras excepciones.
3. Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede en uno de los Estados Contratantes podrán actuar por mediación de un empleado en cualquier procedimiento establecido por el presente Convenio; este empleado, que deberá estar provisto de un poder de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución, no tendrá que ser un agente autorizado. El Reglamento de Ejecución podrá establecer si, y en qué condiciones, el empleado de una persona jurídica a que se refiere el presente párrafo podrá igualmente actuar en nombre de otras personas jurídicas que tengan su sede en un Estado Contratante y estén ligadas con aquélla por lazos económicos.
4. El Reglamento de Ejecución podrá establecer disposiciones especiales sobre la representación común de partes que actúen en común».

A la vista de este precepto, tal y como señala el documento «La patente europea» elaborado por la OEPM: a) «Las personas que tengan su domicilio o su sede en alguno de los Estados Contratantes no están obligadas a ser representadas por un agente autorizado (aunque obviamente pueden hacerlo). En estos casos, podrán actuar por sí mismas o por mediación de un empleado que esté provisto de un poder de representación. Puesto que España es miembro del Convenio sobre la Patente Europea, las personas que tengan su domicilio o su sede en España no están obligadas a acudir a un agente autorizado. b) Las personas naturales y jurídicas que no tengan ni su domicilio ni su sede en territorio de uno de los Estados contratantes deberán estar representadas por un agente autorizado y actuar por mediación suya en cualquier procedimiento establecido en el Convenio, salvo para la presentación de una solicitud de patente europea.

En estos casos, la representación de las personas naturales o jurídicas en los procedimientos establecidos por el Convenio sólo podrá ser ejercida por los agentes autorizados inscritos en una lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes» (art. 134.1)<sup>25</sup>. En todo caso, el

---

<sup>25</sup> Artículo 134. Agentes autorizados

1. La representación de personas físicas o jurídicas en los procedimientos establecidos por el presente Convenio sólo podrá ser ejercida por los agentes autorizados inscritos en una lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes.

2. Podrá inscribirse en la lista de agentes autorizados toda persona física que:

- a) posea la nacionalidad de uno de los Estados Contratantes;
- b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en uno de los Estados Contratantes, y
- c) haya superado las pruebas del examen europeo de cualificación.

3. Durante un período de un año, a partir de la fecha en que surta efectos la adhesión de un Estado al presente Convenio, podrá solicitar su inscripción en la lista de agentes autorizados toda persona física que:

- a) posea la nacionalidad de un Estado Contratante;
- b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en el Estado que se haya adherido al Convenio, y
- c) esté habilitada para representar en materia de patentes de invención a personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial de dicho Estado. En caso de que dicha habilitación no requiera una

artículo 134.8 puntualiza que: «la representación con el mismo carácter que por un agente autorizado en los procedimientos establecidos por el presente Convenio podrá ser ejercida por cualquier abogado habilitado para ejercer en uno de los Estados Contratantes y que tenga en él su domicilio profesional, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de agente en materia de patentes de invención». Así las cosas, los abogados españoles que, además, de la cualificación como abogados, detentan la condición de agentes de la propiedad industrial, se equiparan a los agentes autorizados inscritos en la lista de la EPO.

### **3. Legitimación y representación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**

#### **3.1. Consideraciones generales**

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), conocida hasta el 23 de marzo de 2016 como Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), es la entidad que administra los derechos sobre marcas, dibujos y modelos de la UE. La normativa sobre los citados derechos de propiedad industrial -que en caso de ser otorgados despliegan sus efectos en todo el territorio de la Unión Europea- se contiene fundamentalmente en el *Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE)* y en el *Reglamento (CE) nº. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)*.

#### **3.2. Legitimación**

En lo relativo a la legitimación, el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, establece en su artículo 5 que «podrán ser titulares de marcas de la Unión las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público». Por su parte, en materia de dibujos y modelos comunitarios, la EUIPO aclara en su página web que «cualquier persona física o jurídica de cualquier país del mundo puede presentar una solicitud», por lo que, como podemos observar, no existe al respecto restricción de ningún tipo.

#### **3.3. Representación**

##### *a. Normativa*

En materia de representación, la normativa a tener en cuenta es la siguiente:

##### *i) Reglamento sobre la marca de la Unión Europea:*

«Artículo 119 Principios generales relativos a la representación.

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina.

---

cualificación profesional especial, dicha persona deberá haber actuado habitualmente en ese Estado como representante durante un mínimo de cinco años.

4. La inscripción se hará previa petición acompañada de certificados acreditativos de que se reúnen las condiciones a que se refieren los párrafos 2 ó 3.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3 del presente artículo, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán hacerse representar ante la Oficina con arreglo al artículo 120, apartado 1, en todos los procedimientos establecidos por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión.

3. Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo podrán actuar ante la Oficina por medio de un empleado. El empleado de alguna persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también para otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas a aquella, aunque esas otras personas jurídicas no tengan domicilio, sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo. El empleado que actúe en nombre de una persona en el sentido del presente apartado deberá, a petición de la Oficina, o, cuando corresponda, de la parte en el procedimiento, presentar a la Oficina un poder firmado para su inclusión en el expediente.

4. Cuando varios solicitantes o terceros actúen conjuntamente, se designará un representante común».

#### *Artículo 120 Representación profesional.*

«1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina solo podrá ser asumida:

a) por un abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y que posea su domicilio profesional en el Espacio Económico Europeo, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas;

b) por los representantes autorizados inscritos en una lista que lleve a tal efecto la Oficina. A petición de la Oficina o, cuando corresponda, de la otra parte en el procedimiento, los representantes ante la Oficina depositarán en ella un poder firmado, para su inclusión en el expediente.

2. Podrá inscribirse en la lista de representantes autorizados toda persona física que:

a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo;

b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en el Espacio Económico Europeo;

c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o ante la oficina central de la propiedad industrial de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Cuando, en el Estado de que se trate, tal facultad no esté subordinada al requisito de una cualificación profesional específica, las personas que soliciten su inscripción en la lista de la Oficina y que actúen en materia de marcas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o aquellas oficinas centrales de la propiedad industrial, deberán haber ejercido con carácter habitual durante al menos cinco años. Sin embargo, se dispensará de esta condición relativa al ejercicio de la profesión a las personas cuya cualificación profesional para ostentar la representación, en materia de marcas, de personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o aquellas oficinas centrales de la propiedad industrial, esté oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado de que se trate.

3. La inscripción se hará previa instancia acompañada de una certificación facilitada por el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate, en la que se indique que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2.

4. El director ejecutivo podrá conceder una excepción:

a) del requisito establecido en el apartado 2, letra c), segunda frase, si el solicitante presenta la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;

b) del requisito establecido en el apartado 2, letra a), cuando se trate de profesionales altamente cualificados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el apartado 2, letras b) y c).

5. Se podrá dar de baja de la lista de representantes autorizados a las personas que lo soliciten o que dejen de estar facultadas para ejercer de representantes. Las modificaciones introducidas en la lista de representantes autorizados se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina».

ii) *Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios*

*Artículo 77 Principios generales de representación.*

«1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie podrá ser obligado a hacerse representar ante la Oficina.  
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni sede social ni establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad deberán designar representante ante la Oficina, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 78, para todo procedimiento entablado ante la misma a tenor de lo previsto en el presente Reglamento, salvo para lo referente a la presentación de la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado. El Reglamento de ejecución podrá permitir otras excepciones.  
 3. Las personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo en territorio comunitario podrán ser representadas ante la Oficina por un empleado que deposite en ella un poder firmado a estos efectos, que deberá incorporarse al expediente y cuya forma y condiciones se especificarán en el Reglamento de ejecución.  
 El empleado de la persona jurídica a que se refiere el presente apartado podrá asimismo representar a otras personas jurídicas que tengan vínculos económicos con la primera, aun cuando dichas personas jurídicas carezcan de domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo y real dentro de la Comunidad.

*Artículo 78. Representación profesional.*

«1. La representación de personas físicas o jurídicas en procedimientos entablados ante la Oficina con arreglo al presente Reglamento sólo podrá ser asumida:  
 a) por un abogado facultado para ejercer en uno de los Estados miembros y cuyo domicilio profesional se encuentre en la Comunidad, siempre que pueda actuar en dicho Estado miembro en calidad de representante para asuntos de propiedad industrial; o  
 b) por los representantes autorizados inscritos en la lista de representantes autorizados contemplada en la letra b) del apartado 1 del artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria; o  
 c) por personas inscritas en la lista especial de mandatarios profesionales en materia de propiedad industrial, mencionada en el apartado 4.  
 2. Las personas mencionadas en la letra c) del apartado 1 sólo podrán inscribirse como representantes de terceros en los procedimientos en materia de propiedad industrial ante la Oficina.  
 3. El Reglamento de ejecución especificará cuando y en que forma los representantes que puedan actuar ante la Oficina deberán depositar ante ella un poder firmado.  
 4. Las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos podrán inscribirse en la lista especial de representantes profesionales en materia de propiedad industrial:  
 a) tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros;  
 b) tener un domicilio profesional o centro de trabajo dentro de la Comunidad;  
 c) estar facultado para representar a personas físicas o jurídicas en materia de propiedad industrial, ante el registro central de propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux. Cuando, en dicho Estado, la facultad para representar en materia de propiedad industrial no esté subordinada a la posesión de una titulación profesional específica, las personas que soliciten su inscripción en la lista deberán haber ejercido habitualmente una actividad en materia de propiedad industrial ante el registro central de dicho Estado miembro durante al menos cinco años. No obstante, se dispensará del requisito del ejercicio habitual de esta actividad a las personas cuya facultad para representar a personas físicas y jurídicas en materia de propiedad industrial, incluidos los derechos sobre dibujos y modelos, ante el registro central de un Estado miembro esté oficialmente reconocida con arreglo a la normativa vigente en dicho Estado.  
 5. La inscripción en la lista mencionada en el apartado 4 se hará a instancia de parte acompañada de un certificado emitido por el registro central de propiedad industrial del Estado miembro de que se trate, que indique que se cumplen las condiciones establecidas en dicho apartado.

6. El presidente de la Oficina podrá eximir del cumplimiento de:
- a) el requisito establecido en la letra a) del apartado 4 en circunstancias especiales;
  - b) el requisito establecido en la segunda frase de la letra c) del apartado 4 si el solicitante probare haber adquirido de otro modo la calidad requerida.
7. El Reglamento de ejecución fijará las condiciones en las que podrá procederse a dar de baja a una persona de la lista de representantes profesionales».

*b. Designación de representante*

En este escenario, las personas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) [Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein y Noruega] no precisan nombrar un representante para los procedimientos ante la Oficina ni en cuestiones de marcas ni de dibujos o modelos.

En cambio, las personas físicas que no tengan su domicilio o las personas jurídicas que no tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE deberán designar a un representante que tenga su sede en el EEE. Esta obligación existe en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea o un DMC, una solicitud de renovación de una MUE o un DMC y una petición de consulta pública [Directrices EUIPO 2023, apartado 5.1].

En lo que concierne a los procedimientos de dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), en virtud del artículo 78 RDC el territorio relevante para establecer la obligación de estar representado (y el lugar en el que deben tener su sede los representantes) es la Unión Europea. Sin embargo, desde la sentencia del asunto *Paul Rosenich* (13/07/2017, T 527/14, *PAUL ROSENICH*, EU:T:2017:487), la Oficina considera que el territorio relevante es el EEE y, en consecuencia, las consideraciones que antes eran aplicables al EEE en los asuntos de marcas ahora se aplican también a los dibujos y modelos.

Dicho esto, ¿quién puede actuar como representante profesional ante la EUIPO?

*c. Representantes*

En los procedimientos ante la Oficina se distinguen las siguientes categorías de representantes:

- i) *Los abogados* [artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE, y artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC].

Un abogado es un profesional que está automáticamente autorizado (sin que sea necesario un mayor reconocimiento formal) para representar a terceros ante la Oficina si cumple las tres condiciones siguientes: «1. deberá estar facultado para ejercer en uno de los Estados miembros del EEE; 2. deberá poseer su domicilio profesional en el EEE; y 3. habrá de poder actuar, en el Estado miembro en el que esté facultado, en calidad de representante en materia de marcas o de dibujos o modelos».

Si analizamos estos tres puntos, el requisito de estar facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del EEE implica que la persona afectada deberá estar inscrita en el colegio de abogados. Por otra parte, no se establecen requisitos de nacionalidad [por ello, el

abogado podrá ser ciudadano de un Estado que no sea un Estado miembro del EEE], pero el domicilio profesional deberá estar ubicado en el EEE. Finalmente, en lo que respecta a la facultad para actuar en calidad de representante en materia de marcas o de dibujos o modelos, si un abogado está autorizado para actuar en materia de marcas o dibujos y modelos ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro del EEE en que está facultado, también lo estará para actuar ante la EUIPO.

Así las cosas, descendiendo al terreno nacional, tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación española y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación «abogado» (abogado colegiado) siempre que la persona a la que representen sea residente de un Estado miembro del EEE. Cuando la persona representada no sea residente en un Estado miembro del EEE no podrá estar representada por un abogado, sino por un representante autorizado con el título de «agente oficial de la propiedad industrial». Dicho con otras palabras, los abogados (a menos que sean, a su vez, agentes oficiales de la propiedad industrial) no podrán actuar ante la EUIPO cuando las personas físicas no tengan su domicilio o las personas jurídicas no tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE.

ii) *El resto de profesionales* [artículo 120, apartado 1, letra b), del RMUE, y artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC].

El segundo grupo de personas facultadas para representar profesionalmente a terceros ante la Oficina son aquellas cuyos nombres figuran en una de las dos listas de representantes autorizados de la Oficina: i) la lista de representantes autorizados de la Oficina de acuerdo con el artículo 120, apartado 1, letra b), del RMUE, y el artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC (en materia de marcas y dibujos y modelos respectivamente); y ii) la lista de representantes autorizados de acuerdo con el artículo 78, apartado 1, letra c), del RDC (en materia de dibujos y modelos) [en España los representantes autorizados tienen facultades en materia de marcas y dibujos y modelos por lo que no aparecerán en la segunda de las listas citadas].

Dicho esto, las condiciones de inscripción en la lista de representantes autorizados ante la Oficina y en la lista de dibujos y modelos dependerán de la situación legal en cada Estado miembro del EEE.

En España, cualquier persona puede actuar como representante en materia de marcas, dibujos y modelos ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación española, siempre que la persona a la que representen sea un residente de un Estado miembro de la UE. Por tanto, como esta facultad no está «subordinada al requisito de una cualificación profesional específica» (artículo 120.2.c RMU y 78.4.c RDC), para actuar ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea será necesario haber ejercido con carácter habitual durante al menos cinco años ante la OEPM.

Ahora bien, cuando la persona representada no es un residente en un Estado miembro de la UE, deberá estar representada por una persona con el título de «agente de la propiedad industrial». En consecuencia, tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación de «agentes de la propiedad Industrial».

iii) La última categoría de representantes está formada por **empleados** que actúan como representantes de la parte en el procedimiento ante la Oficina (artículo 119, apartado 3, del RMUE, primera alternativa; artículo 77, apartado 3, del RDC, primera alternativa) o de empleados de personas jurídicas vinculadas económicamente (artículo 119, apartado 3, del RMUE, segunda alternativa; artículo 77, apartado 3, del RDC, segunda alternativa).

En efecto, las partes en el procedimiento ante la Oficina, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan su domicilio, sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, pueden ser representadas ante la Oficina por un empleado (artículo 119, apartado 3, primera frase, del RMUE, y artículo 77, apartado 3, primera frase, del RDC). Los empleados de las personas jurídicas descritas anteriormente también pueden representar a otras personas jurídicas que tengan vínculos económicos con la primera persona jurídica, incluso si esas otras personas jurídicas no tienen su domicilio legal en el EEE (artículo 119, apartado 3, segunda frase, del RMUE, y artículo 77, apartado 3, segunda frase, del RDC).

La admisión de un empleado representante depende, por tanto, de si la parte representada es una persona física o jurídica, de si la parte representada tiene su domicilio legal dentro o fuera del EEE y de si el empleado está empleado directa o indirectamente por la parte representada.

#### **4. La representación a la luz del anteproyecto de ley de modificación de las leyes de propiedad industrial**

##### **4.1. Oficina española de Patentes y Marcas**

Pues bien, una vez analizado el panorama actual en materia de legitimación y representación a la hora de solicitar títulos de propiedad industrial, cabe concluir que en España cualquier profesional puede actuar como representante de los solicitantes a no ser que éstos últimos residan fuera de la Unión Europea. En efecto, como hemos podido comprobar, la opción de actuar o no representado por un agente de la propiedad industrial es una elección personal del solicitante (y, nunca, una obligación ni un requisito indispensable) salvo en el supuesto de solicitantes no residentes en un Estado miembro de la Unión. Estos últimos, en efecto, deberán actuar necesariamente mediante un Agente de la Propiedad Industrial, profesión regulada que exige -entre otros requisitos- la superación de una prueba de aptitud (arts. 177.1.e LP).

En este contexto, en el mes de octubre de 2021 se hizo público el Anteproyecto de Ley de modificación de (i) la Ley 17/2001 de Marcas (LM); (ii) la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI); y (iii) la Ley 24/2015 de Patentes (LP). El artículo tercero del Anteproyecto («Modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes»), en su apartado cuarenta y seis, modifica el apartado 2 del artículo 175, que queda redactado como sigue:

*«Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán actuar mediante representante, que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento industrial o comercial, y que hayan previamente autorizado para actuar en su nombre»*

A la luz de este precepto, es claro que en el Anteproyecto se elimina la exigencia de intervención preceptiva de los Agentes de la Propiedad Industrial (API) para los solicitantes ajenos al Espacio

Económico Europeo. Esta era una vieja aspiración de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que ya, en su Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015 (Informe de 24 de noviembre de 2016), señalaba lo siguiente:

«La exigencia de intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios. Mantenido en el art. 175.2 de la LP y en el 107.1 del PRD. Se considera que la intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios es una barrera a la entrada que no se encuentra justificada desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. Se trata de un caso de "renta regulatoria" que además puede afectar a la competencia en este sector, en perjuicio de otros posibles intermediarios profesionales técnicamente competentes. En consecuencia, **se recomienda suprimir, tanto en la LP mediante el instrumento oportuno como en este PRD, la intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios**».

De nuevo la CNMC, esta vez ya en el marco del Informe sobre el Anteproyecto, realiza la siguiente reflexión:

«En relación con la Ley de Patentes, en primer lugar, la CNMC valora positivamente que el APL elimine la exigencia de intervención preceptiva de los Agentes de la Propiedad Industrial (API) para los solicitantes ajenos al Espacio Económico Europeo, aspecto que ya había recomendado esta Comisión. No obstante, se insiste sobre otras dos recomendaciones realizadas en dicho informe en relación con los API. Por un lado, reevaluar la reserva de actividad de los API en la prestación de los servicios de traducción (artículos 154.2 y 169.2), posibilitando la apertura de la actividad a terceros profesionales con acreditada capacitación técnico-lingüística. Por otro lado, reconsiderar los requisitos de acceso (pruebas de aptitud) a la profesión de API (artículo 177.1.e)» (ap.3.2.1).

En definitiva, y a la luz de lo expuesto, cabe afirmar que el monopolio de actuación reservado a los agentes de la propiedad industrial ante la OEPM en el caso de solicitantes no residentes en un Estado miembro de la UE está actualmente en fase de revisión. En efecto, según la versión actual del Anteproyecto, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán actuar mediante representante, que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento industrial o comercial, y que hayan previamente autorizado para actuar en su nombre, pero -a diferencia de lo que marca la LP vigente- dicho representante no tendrá que ser necesariamente un agente de la propiedad industrial.

#### 4.2. Oficina Europea de Patentes

En el ámbito de este sistema y en su actuación ante la Oficina Europea de Patentes, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede en alguno de los Estados Contratantes no están obligadas a ser representadas por un agente autorizado (aunque obviamente pueden hacer uso de esta opción). En estos casos, podrán actuar por sí mismas o por mediación de un empleado que esté provisto de un poder de representación. A estos efectos, un sujeto merece la calificación de empleado del solicitante si entre ambos media una relación laboral de carácter exclusivo.

Las personas naturales y jurídicas que no tengan ni su domicilio ni su sede en territorio de uno de los Estados contratantes del Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas deberán estar representadas por un agente autorizado y actuar por mediación suya en cualquier

procedimiento establecido en el Convenio, salvo para la presentación de una solicitud de patente europea.

En estos casos, la representación de las personas naturales o jurídicas en los procedimientos establecidos por el Convenio sólo podrá ser ejercida por los agentes autorizados inscritos en una lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes (se exige -entre otros requisitos- haber superado las pruebas del examen europeo de cualificación) o, en virtud del artículo 134.8 CPE, por cualquier abogado habilitado para ejercer en uno de los Estados contratantes y que tenga en él su domicilio profesional, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de agente en materia de patentes de invención». En consecuencia, los abogados españoles que, además, de la cualificación como abogados, detentan la condición de agentes de la propiedad industrial, se equiparan a los agentes autorizados inscritos en la lista de la EPO

#### **4.3. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea**

En el ámbito de este sistema y en su actuación ante la EUIPO, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo no están obligadas a ser representadas por un representante profesional («abogado» u «otros profesionales» inscritos en una lista gestionada por la Oficina), aunque obviamente pueden hacer uso de esta opción. En estos casos, podrán actuar por sí mismas o por mediación de un empleado que esté provisto de un poder de representación.

En consecuencia, cabe preguntarse si cualquier profesional se incluye en ese grupo de «otros profesionales» que pueden representar a las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo. La respuesta es afirmativa, pero deberán haber ejercido la representación en materia de propiedad industrial ante la OEPM, con carácter habitual, durante al menos cinco años.

Por otra parte, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán hacerse representar ante la Oficina por un representante autorizado (abogado o resto de profesionales) que posea la titulación de agente de la propiedad industrial.

Así las cosas, el artículo 120.1.a) del Reglamento sobre marca de la Unión Europea y el artículo 78.1.a) del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios potencian la figura de los abogados ya que no se encuentran sujetos al requisito de haber ejercido la representación en materia de propiedad industrial ante la OEPM, con carácter habitual, durante al menos cinco años, para representar a las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo. Por el contrario, para representar a las personas físicas o jurídicas que no tienen ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo, tanto los abogados como el resto de profesionales han de ser, a su vez, agentes de la propiedad industrial.

Una vez realizadas estas consideraciones, si se aprobase (en su versión actual) el Anteproyecto que modifica las Leyes españolas de propiedad industrial, los profesionales (no abogados) podrían representar ante la EUIPO no sólo a las personas físicas y jurídicas que tengan su

domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo sino también a aquellas que no lo tuviesen. En ambos casos, no obstante, (salvo que se produjese la equiparación con los abogados) deberían cumplir con el requisito de haber ejercido habitualmente una actividad en materia de propiedad industrial ante la OEPM durante al menos cinco años (a no ser que se autorizase una excepción ex arts. 120.4 RMUE o 78.6 RDC).

## 5. Consideraciones finales

I. En nuestro país, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es el organismo encargado de la concesión de títulos de propiedad industrial que despliegan sus efectos únicamente en el territorio nacional, ya sean estos patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas o nombres comerciales.

II. Los sujetos legitimados ante la OEPM para solicitar los distintos títulos de propiedad industrial varían en función de la naturaleza del derecho de exclusiva. El legitimado para solicitar la patente -o modelo de utilidad- no es otro que el titular del derecho y (a salvo el régimen específico de las invenciones laborales y las realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación) el derecho pertenece al inventor o a sus causahabientes». En el ámbito de las marcas, la normativa se articula con el objetivo de que coincidan la realidad registral con el mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. En materia de diseños, el derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente salvo en el caso de los diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios. En cualquier caso, frente a la solicitud de un título de propiedad industrial por un sujeto no legitimado, nuestro ordenamiento jurídico contempla diversas posibilidades que pueden hacer valer los afectados.

III. Los sujetos legitimados ante la OEPM para solicitar los títulos de propiedad industrial pueden actuar por sí mismos o a través de un representante que no debe cumplir con ningún requisito específico ni para representar ni para asesorar en este ámbito. Dicho de otra forma, la opción de actuar o no representado es una elección personal del solicitante -nunca, una obligación ni un requisito indispensable- excepto cuando el solicitante no resida en la Unión Europea. En este último caso, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar ante la OEPM representados y dicha representación la deberá asumir necesariamente un Agente de la Propiedad Industrial (artículo 175.2 de la Ley de Patentes).

IV. Una vez aclarado lo anterior, cabe señalar que la versión actual del *Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001 de Marcas (LM)*, la *Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI)* y la *Ley 24/2015 de Patentes (LP)* establece que «las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo (EEE) deberán actuar mediante representante, que sí cuente con dicho domicilio o establecimiento industrial o comercial, y que hayan previamente autorizado para actuar en su nombre». A la luz de este precepto, es claro que, de acuerdo con el Anteproyecto, los solicitantes ajenos al EEE deben actuar mediante representante pero dicha condición ya no se reserva exclusivamente -como sucede bajo el régimen actual- a los agentes de la propiedad industrial.

V. El Convenio de la Patente Europea (CPE) es un tratado internacional adoptado tras la conferencia diplomática de Múnich el 5 de octubre de 1973, que entró en vigor para España el 1 de octubre de 1986, fecha en la que nuestro país comenzó a ser designado en las solicitudes de patente europea. El Convenio de la Patente Europea crea un sistema centralizado de concesión de patentes de cuya gestión se encarga la Oficina Europea de Patentes (OEP). Básicamente, el sistema de patente europea permite designar en una única solicitud a aquellos Estados europeos en los que se quiere obtener protección siempre que -como es el caso de España- sean parte del Convenio Europeo de Patentes.

VI. En el ámbito de este sistema y en su actuación ante la Oficina Europea de Patentes, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede en alguno de los Estados contratantes no están obligadas a ser representadas por un agente autorizado (aunque obviamente pueden hacer uso de esta opción). En estos casos, podrán actuar por sí mismas o por mediación de un empleado que esté provisto de un poder de representación. A estos efectos, entre el solicitante y su «empleado» debe mediar una relación laboral de carácter exclusivo.

VII. Las personas naturales y jurídicas que no tengan ni su domicilio ni su sede en territorio de uno de los Estados contratantes del Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas deberán estar representadas por un agente autorizado y actuar por mediación suya en cualquier procedimiento establecido en el Convenio, salvo para la presentación de una solicitud de patente europea.

En estos casos, la representación de las personas naturales o jurídicas en los procedimientos establecidos por el Convenio sólo podrá ser ejercida por los agentes autorizados inscritos en una lista llevada a tal efecto por la Oficina Europea de Patentes (se exige -entre otros requisitos- haber superado las pruebas del examen europeo de cualificación) o, en virtud del artículo 134.8 CPE, por cualquier abogado habilitado para ejercer en uno de los Estados contratantes y que tenga en él su domicilio profesional, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de agente en materia de patentes de invención». En consecuencia, los abogados españoles que, además, de la cualificación como abogados, detentan la condición de agentes de la propiedad industrial, se equiparan a los agentes autorizados inscritos en la lista de la EPO

VIII. La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario registrados son títulos comunitarios de propiedad industrial que despliegan sus efectos en todo el territorio de la UE y de cuya concesión se encarga la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

IX. En el ámbito de este sistema y en su actuación ante la EUIPO, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo no están obligadas a ser representadas por un representante profesional («abogado» u «otros profesionales» inscritos en una lista gestionada por la Oficina), aunque obviamente pueden hacer uso de esta opción. En estos casos, podrán actuar por sí mismas o por mediación de un empleado que esté provisto de un poder de representación. Si deciden acudir a un representante profesional que no reúna la condición de abogado, en el supuesto español dicho representante deberá haber ejercido la representación en materia de marcas ante la OEPM, con carácter habitual, durante al menos cinco años.

X. Las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán hacerse

representar ante la Oficina por un representante autorizado (abogado o resto de profesionales) que posea la titulación de agente de la propiedad industrial.

XI. Una vez realizadas estas consideraciones, si se aprobase (en su versión actual) el Anteproyecto que modifica las Leyes españolas de propiedad industrial, cualquier profesional podría representar ante la EUIPO, no sólo a las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo, sino también a aquellas que no lo tuviesen. En ambos casos, no obstante, (salvo que se produjese la equiparación con los abogados) deberían cumplir con el requisito de haber ejercido habitualmente una actividad en materia de propiedad industrial ante la OEPM durante al menos cinco años (a no ser que se autorizase una excepción ex arts. 120.4 RMUE o 78.6 RDC).

## 6. Bibliografía

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales», *ADI*, III, 1976.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «Artículo 2. Adquisición del derecho», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, (Dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), (Dir. adjunto García Cruces González), 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008.

ESTUPIÑÁN CÁCERES, Rosalía, *Las invenciones laborales en la empresa*, Edersa, Madrid, 2003.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2ª ed., Madrid, 2004.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «Las invenciones laborales libres y de servicio», *ADI*, XVII, 2006-2007.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, «Remuneración por invenciones laborales y prescripción de acciones derivadas de la patente», en *Tecnología y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

LOIS BASTIDA, Fátima, «La atribución de los resultados de la investigación contratada en la Ley de Patentes», *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña*, nº. 3, 1999.

TATO PLAZA, Anxo, «Las invenciones procedentes de centros públicos de investigación en la nueva Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, nº. 45, 2018.