



Una aproximación acerca del seguro relativo a la propiedad industrial

María Isabel Candelario Macías

*Profesora titular de Derecho Mercantil.
Universidad Carlos III de Madrid*

Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación por: don Pedro Vela Torres, doña Rocío Fernández Domínguez, doña María de las Heras García, don Carlos Lema Devesa, don Juan José Marín López y don Miguel Ruiz Muñoz.

Extracto

En esta contribución se pretende reflexionar y dar a conocer una modalidad asegurativa ilustrada en el seguro de la propiedad industrial, que es muy ignota –por poco tratada– no solo desde la perspectiva de la literatura doctrinal y jurisprudencial, al ser escasos los estudios sobre la temática, sino también descuidada por parte de la práctica –extremo más preocupante–, toda vez que las ventajas que se obtienen de la puesta en marcha de este ramo asegurativo son de especial calado económico y jurídico frente a sus posibles inconvenientes. Sumado a lo precedente, este aporte tiene también como finalidad proporcionar algunos rasgos delimitadores, que nos suscitan varios interrogantes en torno a cómo hemos de actuar a futuro con el empleo de este seguro, y no solo desde la óptica de las leyes de tutela jurídica *per se* que poseen cada una de las diferentes modalidades de la propiedad industrial, y pensando en si queremos ver amparada la creatividad y la innovación ante posibles conflictos y litigios en contextos, particularmente, internacionales, cada vez más cambiantes, digitalizados y globalizados.

Palabras clave: seguro; propiedad industrial; economía digital; comercio electrónico.

Fecha de entrada: 03-05-2019 / Fecha de aceptación: 15-07-2019

Cómo citar: Candelario Macías, M.^a I. (2020). Una aproximación acerca del seguro relativo a la propiedad industrial. *Revista CEFLegal*, 234, 5-40.



An approach about industrial property insurance

María Isabel Candelario Macías

Abstract

This contribution aims to reflect on and make known an insurance modality illustrated in industrial property insurance, which is very unknown –hardly discussed– not only from the perspective of doctrinal and jurisprudential literature, as studies on the theme, but also neglected by the practice –extremely worrying–, since the advantages obtained from the implementation of this insurance branch are of special economic and legal significance compared to its possible drawbacks. In addition to the foregoing, this contribution is also intended to provide some delimiting features, which raise several questions about how we should act in the future with the use of this insurance, and not only from the perspective of the legal protection laws per se that they have each of the different modalities of industrial property, and thinking about ourselves we want to see creativity and innovation protected against possible conflicts and litigation in contexts, particularly, increasingly changing, digitized and globalized international ones.

Keywords: insurance; industrial property; digital economy; electronic commerce.

Citation: Candelario Macías, M.^aI. (2020). Una aproximación acerca del seguro relativo a la propiedad industrial. *Revista CEFLegal*, 234, 5-40.





Sumario

1. Consideraciones iniciales
 2. Antecedentes del seguro de propiedad industrial
 3. Clasificación del seguro de propiedad industrial
 4. Características del seguro de propiedad industrial
 5. Elementos configuradores del seguro de propiedad industrial
 - 5.1. Elementos subjetivos
 - 5.2. Riesgos-coberturas
 - 5.3. Prima, suma asegurada e indemnización
 - 5.4. Exclusiones
 - 5.5. Obligaciones y deberes de las partes en el seguro DPI
 6. A modo de conclusión
- Referencias bibliográficas



1. Consideraciones iniciales

Resulta imparable la incorporación de las nuevas tecnologías en la sociedad y, por ende, el mercado asegurador se ve involucrado en dicha realidad, al punto de que la digitalización presente y futura, traducida en inteligencia artificial, robots o sistemas androides, que son resultado, precisamente, de la creatividad, talento e innovación tecnológica de las personas, convergen y se plasman en las diferentes modalidades de la propiedad industrial. A tal fin, nadie duda de que van aportar nuevas ventajas a la sociedad, pero también inconvenientes y preocupaciones relativos a sus efectos directos e indirectos y, en particular, desde la óptica legal.

La reflexión en torno al seguro de las diferentes modalidades de la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas, entre otros –en adelante, DPI–) es un tema que se encuentra en «pañales» en cuanto a su investigación jurídica, toda vez que alrededor de la misma, la literatura científica es escasa y, hoy día, aun cuando existe práctica, no es foránea sino importada de otros sistemas, que no siempre casan bien con la realidad jurídico-económica de nuestro país. Ergo, estamos ante un tema original que necesita de incentivo y promoción por parte de los diferentes operadores económicos y profesionales, que necesitan desarrollar este producto financiero en mor de los beneficios que comporta.

Bajo estas mimbres, se hace necesario analizar las interconexiones entre el seguro, la digitalización y la propiedad industrial por englobar muchos de los fenómenos que pueden darse en el desarrollo de cualquier sociedad. En especial, se han de cubrir los múltiples riesgos que aparecen en el devenir de las diferentes modalidades de la propiedad industrial y, en este sentido, el sector asegurador tiene mucho que decir. Sin desconocer que la falta de información y de experiencia en siniestralidad, así como la complicada cuantificación del riesgo dificultan profundamente el desarrollo de los seguros sobre este tipo de activos, que resultan en muchos casos muy caros y, con ello, hacen retroceder su contratación¹.

¹ Se relata en el informe elaborado por la EUIPO (2018, p. 10) que:

Los productos de seguros de propiedad industrial existen en Europa y existe un nivel razonable de conocimiento de estos productos entre los titulares de derechos de propiedad industrial, pero a pesar de este nivel de conocimiento existente, sigue existiendo una fuerte necesidad de concienciar sobre los detalles de las opciones de seguro de propiedad industrial, en particular entre las pymes. Mientras que algunas experiencias prácticas podrían ser reveladas en algunos países

Sea como fuere, uno de los aspectos básicos que configuran esta sociedad del conocimiento y digital son las diferentes modalidades que integran la propiedad industrial y, cabalmente, la conveniencia de su tutela no solo desde la óptica que nos proporcionan las propias normas que reglamentan la propiedad industrial, que resultan necesarias y dignas de ser entendidas y aplicadas, sino que además se requiere de la construcción de otros instrumentos capaces de amparar estas modalidades cuando se vean vulneradas. De este modo, surge la figura del seguro de la propiedad industrial. En efecto, las empresas cada vez entienden más la relevancia de sus activos y recursos intangibles. Especialmente las tecnológicas, los identifican perfectamente, los valoran y los gestionan. Por esa misma razón, son muchas las compañías que se están planteando contratar seguros para proteger este tipo de recursos². También es verdad que otros piensan que podrían utilizarse otros mecanismos alternativos³ para proteger la invención en lugar de una cobertura asegurativa, que puede resultar más costosa.

A pesar de todo lo que se ha escrito acerca del valor de los intangibles en genérico para la empresa, la realidad demuestra que esta, y de manera más notable las pymes⁴, no conocen la magnitud de esta realidad y, menos aún, saben cómo gestionar esos intangibles para hacerlos más productivos y rentables⁵. Y esto sucede con el seguro de DPI, tal y como explicaremos *infra*.

Europeos, los planes de seguro de propiedad industrial siguen siendo productos especiales de nicho con uso limitado por los titulares de derechos de propiedad industrial, y parece ser que las compañías de seguros siguen luchando para llegar a la masa crítica con este tipo de productos. Los productos de seguros de propiedad industrial no están necesariamente vinculados a un derecho de propiedad industrial concreto, sino que, más bien, cubren un producto o una línea de productos y abarca todos sus derechos de propiedad industrial asociados. El nivel de popularidad de la propiedad intelectual y el seguro varía según el territorio. No obstante, y con carácter general, cabe decir que la popularidad ha sido baja por varias razones, siendo la más prominente el costo. Las primas parecen ser un factor clave para hacer que estos tipos de productos sean más atractivos para los titulares de derechos de propiedad intelectual. El posible impacto de la patente unitaria en la popularidad de los productos de seguros de propiedad intelectual sigue siendo incierto hasta el momento. Sin embargo, parece haber una percepción positiva en la medida en que la patente unitaria representa una oportunidad de negocio mejorada para el seguro.

² Véase, *in extenso*, a Moreno (23 de mayo de 2016).

³ A tal efecto, véase, la reciente Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. BOE núm. 45 de 21 de febrero de 2019.

⁴ Cfr. Massaguer (2016, p. 97) y referido al modelo de utilidad:

Esta modalidad se ajusta de forma especialmente adecuada a las necesidades de las empresas españolas, se pone de manifiesto el elevado número de solicitudes que se presentan y su origen español, y por tanto en línea con la orientación política de favorecer el acceso de las empresas españolas a la protección jurídica de sus invenciones.

⁵ Cfr. EUIPO (2018). Este documento refleja el hecho de que:

La Comisión se ha comprometido a poner en marcha un paquete de medidas de apoyo para el inicio, donde toda pyme en la UE posea el efecto de mejorar la coordinación y la coherencia

Ab initio, cabe aseverar que el seguro de propiedad industrial tiene como objetivo auxiliar los activos intangibles de las empresas que invierten en investigación y desarrollo (I+D), productos innovadores con actitud emprendedora y exportadora⁶, así como marcas de reconocido prestigio o valía. Esta rama asegurativa es de flamante creación en España.

Ante la singularidad de la protección de la propiedad industrial, destinada a las empresas que frecuentemente no están acostumbradas a registrar los activos intangibles, este seguro viene a actuar como incentivo⁷ para identificarlos y aportar garantías a los inversores y seguridad en el mercado internacional. Al contratar este seguro quedan amparados, entre otros, los siguientes extremos: las costas procesales, los daños y perjuicios y los gastos de defensa a nivel nacional o internacional, en el supuesto de menoscabo o vulneración de la propiedad industrial sobre un tercero o si, por el contrario, se producen en la compañía del asegurado.

La característica territorial inherente a los derechos de la propiedad industrial supone un obstáculo para la comercialización de los productos o servicios a nivel internacional. De esta suerte, si se cuenta con un seguro, este se convierte en el mecanismo idóneo para prevenir diferentes tipos de riesgos, así como para salvaguardar las innovaciones e inversiones en I+D en un entorno –como el internacional– ajeno o diferente al que nos movemos habitualmente. El menoscabo o infracción de los derechos de otro sujeto, que es titular de un derecho similar al tuyo, puede verse cubierto a través del seguro.

Este seguro plantea diferentes funcionalidades que coadyuvan a la expansión internacional de las empresas, puesto que frecuentemente no siempre se tiene la invención registrada a nivel internacional y cuando se vea vulnerada, aparecen múltiples inconvenientes, que bien pueden ser resueltos por la vía asegurativa⁸.

para abordar de forma y uso óptimo su propiedad intelectual, en sentido amplio. Estas medidas incluyen, entre otras cosas, el fomento de la creación de un seguro de nivel esquemático o básico para cubrir aquellos litigios que surjan en torno a la propiedad intelectual.

⁶ Martín Rodríguez (2018) apunta:

Una buena forma de proteger los activos intangibles en el proceso de internacionalización de una empresa se puede conseguir mediante la contratación de un seguro de propiedad intelectual. Esta clase de seguro es un instrumento financiero que ofrece una garantía frente a diversos siniestros, los mismos variarán según la cobertura establecida en cada póliza, siendo la modalidad más extendida la que ejerce una defensa de la patente en mercados extranjeros (aunque también cabría proteger la marca y la propiedad intelectual).

⁷ Al respecto, véanse las reflexiones de Labiano Elcano (4 de mayo de 2016).

⁸ Dice Moreno (23 de mayo de 2016):

Parece evidente que asegurar este tipo de activos «virtuales» se ha convertido en una gran oportunidad para el sector asegurador, que abre así un nuevo espacio de trabajo. Sin embargo, no deberán perder de vista que el objetivo de estas pólizas es mantener el valor de los intangibles en cuestión y proporcionar fondos para gestionar rápida y eficazmente cualquier tipo de crisis.

También, véase a Pérez Carrillo (2013).

De esta suerte, el seguro de propiedad industrial se ha convertido en una clave estratégica para poder competir en el mercado internacional⁹, al igual que lo son las diferentes modalidades de la propiedad industrial, sea diseño industrial, modelo de utilidad, patente o marca y, en concreto, se piensa en la labor de las pymes que inician su camino en la exportación, que deberán estudiar la viabilidad de contar con una herramienta de estas características que proteja sus activos e inversión. Ciertamente es también que quizá el mayor freno a la contratación de este tipo de seguros sea su elevada prima, además de que dicho pago aumenta de manera proporcional a como sea el riesgo o cobertura a amparar; no obstante ello, ha de concebirse este importe más como una inversión que como un gasto, que se compensa además al alcanzar una ventaja competitiva¹⁰. No se olvide que tenemos un producto o garantía financiera con el seguro, toda vez que nos proporcionará una defensa o tutela frente a aquellos que estén mejor posicionados en ese mercado externo o posean más recursos y quieran obstaculizar la comercialización de nuestros productos o servicios –que se introducen en ese mercado–, esquivando a su vez el encontrarse con litigios costosos (Duchêne, 24 de septiembre de 2015) –y largos en el tiempo– y en una jurisdicción que no es la propia.

También, otra ventaja asociada a la existencia de un seguro de propiedad industrial viene proporcionada porque esta ofrece mayores condiciones de igualdad, toda vez que una póliza de seguro puede permitir que se determinen de manera más justa los derechos de propiedad. Asimismo, y por razones de carácter geográfico, los seguros pueden permitir soluciones equitativas al colocar a un asegurado con pocos recursos de un país en desarrollo en igualdad de condiciones con uno más grande de una nación desarrollada¹¹.

Si observamos el panorama de derecho comparado, cabe señalar que la solución ha llegado del ámbito anglosajón, donde las pólizas son especializadas y «a medida» en cubrir contingencias relacionadas con la propiedad industrial¹², que se encuentran cada vez

⁹ Cfr. en OMPI (agosto de 2011) el estudio, donde se señala que «los seguros pueden ofrecer a los innovadores un medio de centrarse en desarrollar sus activos de propiedad intelectual, en lugar de distraerse tratando de encontrar recursos para protegerlos».

¹⁰ Según OMPI (agosto de 2011):

En la era de la información, el riesgo de incurrir en los elevados costos que acarrea un litigio relacionado con la protección de activos de propiedad intelectual es con mayor frecuencia el principal problema con que se enfrenta la gran mayoría de pequeños y medianos innovadores. Las encuestas realizadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estiman que el costo medio de los litigios sobre patentes en los tribunales estadounidenses se sitúa en torno a los cuatro millones de dólares, en tanto que los litigios en otros países pueden alcanzar fácilmente cifras de decenas de miles de dólares. [...] los innovadores de la era de la información han empezado a darse cuenta de que distribuir estos costos y riesgos mediante un seguro aumenta su ventaja competitiva.

¹¹ Al respecto, véase OMPI (agosto de 2011).

¹² Cfr. Górriz López (2017, pp. 180 y 181):

El derecho de propiedad es otro de los ámbitos en los que la aplicación de la cadena de bloques está generando expectativas [...]. La digitalización de un activo (bien o derecho) existente facilita

más asentadas en el mercado. En efecto, este producto financiero puede ofrecer amparo sobre todo tipo de activos que integran la propiedad industrial, ya sean patentes, marcas o inclusive los derechos de autor.

En esta línea de argumentación y con la finalidad de proporcionar garantías a las empresas respecto a su internacionalización y el incentivar, a su vez, el registro de la propiedad industrial en España¹³, nos encontramos con el «seguro de propiedad intelectual, patentes y marcas» de la mano de aseguradoras y especialistas en propiedad intelectual como Sanza, Poolsegur y Pons Intellectual Property.

Bajo esta línea argumentativa, ya se ha explicado que se han confeccionado para pymes, particularmente, pólizas *ad hoc* con el siguiente contenido y, a modo ejemplificativo, en España¹⁴: para aquellos negocios pequeños sin provisiones de gastos ante posibles litigios, como son las pequeñas empresas con una facturación de hasta 5 millones de euros, donde se puede presentar una póliza precotizada con una cobertura de entre 500.000 euros y 1 millón de euros. Mientras que nos encontramos con otra modalidad de póliza destinada a multinacionales con un volumen de facturación anual superior a los 5 millones de euros sin límite. En ambos casos, se puede contratar la modalidad de seguro de existencia o concurrencia de infracciones, que cubre hasta 3 millones de euros al año, o el destinado a empresas que venden productos y servicios, que cubre hasta 5 millones de euros a pequeñas empresas

su circulación. A estos efectos, debe crearse un resumen del mismo que se incorpora a un bloque y se transmite con cada nueva transacción. La descentralización, apertura, transparencia y seguridad del blockchain facilitarán la transacción y generarán nuevos modelos y oportunidades de negocios. [...] la aplicación del blockchain al terreno de la propiedad exige la digitalización de los bienes y derechos. Esta operación puede ser original o derivativa, es decir, bien generar activos digitales, bien digitalizar los ya existentes. Un ejemplo de la primera puede ser la propiedad intelectual y, en particular, la música. Piensen por ejemplo en la posibilidad de crear canciones en una cadena de bloques.

¹³ La OEPM ([Lanzamiento del seguro de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas](http://www.oepm.es). <<http://www.oepm.es>> consultado el 3 de mayo de 2018) asistió a la presentación de la primera póliza de cobertura mundial de aseguramiento de riesgos derivados de la obtención y defensa de los activos de propiedad industrial e intelectual (patentes, derechos de autor, diseños, marcas, secretos industriales y nombres de dominio) destinada al mercado español y latinoamericano.

En la misma línea, Moreno (23 de mayo de 2016) manifiesta que:

En España se ha dado un primer paso en el aseguramiento de intangibles. En abril (2016), Pons Intellectual Property y las corredurías de seguros Sanza y Poolsegur presentaron la primera póliza dirigida a proteger la innovación, que cubrirá a nivel mundial activos clave para las empresas, como las patentes, el *copyright*, los diseños, las marcas, los nombres de dominio y los *trade secrets*.

¹⁴ Con el objetivo de adaptar la póliza a las necesidades y perfil del parque empresarial español, el seguro se presenta en dos modalidades: una póliza precotizada destinada a pymes con hasta 5 millones de euros de facturación y la modalidad *taylor made*, dirigida a compañías con un volumen de facturación anual superior a 5 millones de euros, sin límite. Al respecto, véase <<https://www.ponsip.com/es/blog/pons-ip-sanza-y-poolsegur-lanzan-la-primera-poliza-de-seguros-dirigida-proteger-la-innovacion>> (consultado el 9 de noviembre de 2018).

y hasta 25 millones de euros a multinacionales. Ergo, pueden establecerse diferentes parámetros de dimensión de la empresa, así como de cantidad de coberturas en función de los precitados parámetros de actuación u otros, toda vez que aquí las partes concurrentes podrán hacer uso de la libre autonomía de la voluntad de las partes ex artículo 1.255 del CC.

Por último, los anteriores suelen ir complementados con un seguro que actúa de defensa, donde el asegurado «toma la iniciativa» para evitar la infracción sobre los derechos de propiedad industrial antes de que se produzca y proporcionar una cobertura disponible, *v. gr.*, de hasta 25 millones de euros y en 3 años¹⁵. También, se considera dentro de los parámetros de construcción del seguro el hecho de que la póliza pueda cubrir tanto costes derivados de litigios en cualquier lugar del mundo como posibles responsabilidades¹⁶ por violación de acuerdos de explotación, e incluso proteger los ingresos a futuro de sus clientes. Inclusive, se puede concebir el amparo de la propiedad industrial como un aval o garantía para la obtención de préstamos, es decir, financiación bancaria para las empresas.

Igualmente, cabe decir que la póliza de reciente creación en nuestro país ofrece coberturas en caso de que otras empresas provoquen infracciones o violen la propiedad industrial del asegurado, así como tutela a la compañía ante posibles denuncias de terceros, al cubrir las costas procesales, daños y perjuicios e incluso la pérdida de beneficios o la retirada de productos que se puedan ocasionar al infringir patentes o marcas de otras empresas. El seguro es dúctil y se adaptará a medida de las necesidades de cada compañía¹⁷, teniendo en cuenta el tipo de propiedad industrial a asegurar, los mercados en los que opera y el historial de litigiosidad que existe en esa industria en concreto. De similar modo, las grandes empresas podrán adaptar el seguro con coberturas adicionales según requiera su actividad¹⁸, mientras que las pymes podrán acceder a una opción más *ad hoc* y sencilla en la que el coste no sea un impedimento a la hora de proteger de forma eficiente su innovación¹⁹. Por otro lado, las pymes podrán utilizar, además, este seguro como aval ante

¹⁵ Seguimos aquí el tenor de la siguiente noticia: <<http://www.lavanguardia.com/vida/20160426/401378065601/el-seguro-que-protege-la-propiedad-industrial-e-intelectual-llega-a-espana.html>> (consultado el 3 de mayo de 2018).

¹⁶ Relativo al seguro de responsabilidad civil y su interpretación, véase la STS de 18 de diciembre de 2013, ponente don Antonio Salas Carceller (TOL5.123.317), que en su fundamento jurídico 4.º expresa que «mediante el seguro de responsabilidad civil, protege el patrimonio del asegurado hasta cierto límite que necesariamente ha de cumplirse si resulta alcanzado con la imputación de responsabilidad atribuida al asegurado».

¹⁷ Cfr. al respecto: <<http://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-insurance>> (pone ejemplo de pólizas de seguros, así como destaca los beneficios y costes asociados).

¹⁸ Véanse algunos casos prácticos, por ejemplo, Indo Óptica y Tecnalia han experimentado en primera persona cómo los seguros de patentes minimizan los riesgos de cualquier empresa. Se reflejan en Moreno, (23 de mayo de 2016).

¹⁹ La adaptación al mercado español ha sido todo un reto en la puesta en marcha de este tipo de pólizas, teniendo en cuenta que el 99,8 % de las empresas son pymes y el 95,8 % se clasifican como microempresas (0-9 trabajadores), según los últimos datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Como consecuen-

inversores o bancos a la hora de solicitar financiación; también podrá servir como una garantía ante distribuidores de todo el mundo de la solvencia y calidad de la patente²⁰ o de la marca en cuestión.

2. Antecedentes del seguro de propiedad industrial

El seguro sobre derechos de la propiedad industrial²¹ se conoce en los Estados Unidos desde finales de los años 80: Intellectual Property Insurance Services Corporation (IPISC) de Louisville, Kentucky, fue la pionera en ofrecerlo para el mercado de los Estados Unidos (Pérez Carrillo, 2013-2014, pp. 372 y ss.). Alrededor del año 1987, crea un segundo grupo, Litigio Risk Management, Inc. de Texas, que comenzó a ofrecer seguros de patente a través de una filial llamada Anco. En la actualidad, por ejemplo, en el Reino Unido²² muchas otras

cia, el seguro se presenta con dos modalidades adaptables según los ingresos de las compañías: una póliza pre-cotizada para empresas con hasta 5 millones de facturación y una póliza para grandes negocios con ingresos superiores a dicha cifra. Las primeras estarán sujetas a una renovación anual y podrán escogerse los territorios en los que funciona, con un coste de entre medio millón y un millón de euros. Las segundas tienen prevista una duración de tres años comerciales y su coste máximo será de 25 millones de euros. No se deja ningún detalle al azar dentro de este seguro, que también se hace cargo de situaciones concretas, como conflictos por la propiedad o titularidad de patentes entre empleados y empresas, posibles responsabilidades en casos de fusión o adquisición de compañías frente a terceros, la contratación de expertos y asesores en conflictos legales e incluso asegura los ingresos de la patente ante cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir en el futuro. Otra novedad a escala mundial es que se están estudiando posibles métodos de valoración por parte de estas aseguradoras para poder incluir la propiedad intelectual como aval a la hora de pedir préstamos a entidades bancarias. Al respecto, se pronuncia Iglesias Fraga (26 de abril de 2016).

²⁰ Cfr. Iglesias Fraga (26 de abril de 2016).

²¹ Moreno (23 de mayo de 2016) expresa que:

Uno de los seguros más interesantes que se han visto hasta el momento en relación a bienes intangibles ha nacido en China, donde Sunshine Insurance ha creado una nueva fórmula para cubrir las propiedades virtuales compradas en el sector de los videojuegos y juegos en la Red, como fichas de póker online o cambios y mejoras de un avatar digital en algún juego de estrategia. El problema en el que se centra este seguro es que muchos usuarios han sufrido los estragos de la piratería informática y han sido desposeídos de estas propiedades virtuales, generando las consecuentes quejas de los jugadores antes las compañías desarrolladoras de estos juegos. Sunshine Insurance ha llegado a acuerdos con diferentes empresas de juego para proteger estas propiedades virtuales y, en caso de pérdida o robo de estas, cubrir y compensar las pérdidas de los clientes.

²² Según el informe emitido por la EUIPO (2018):

El seguro de propiedad intelectual ha estado disponible en el Reino Unido durante mucho tiempo, pero solía tener una pobre reputación y no ser muy útil. Con el fin de estimular principalmente el mercado nacional, la UKIPO está facilitando activamente productos de seguros de PI ayudando a las compañías de seguros a entender mejor las necesidades de los titulares de derechos de propiedad intelectual, y ayudando a los titulares de derechos de propiedad intelectual a obtener un mejor conocimiento sobre esta opción. Se lleva a efecto una sensibilización entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual, que sigue siendo una de las actividades

entidades suscriben riesgos derivados de patentes²³. A pesar de ello, solo un pequeño porcentaje de los titulares-propietarios de patentes o marcas son conscientes de la existencia de esta modalidad de seguro²⁴.

En los Estados Unidos se ofrecen comercialmente como pólizas «genéricas» dos grandes tipos de seguros a través de pólizas multirriesgo, que los engloban junto con otras coberturas (Pérez Carrillo y Cuipers, 2013, pp. 18 y ss.).

- Los seguros de afirmación de la patente propia (*first party pursuit*, también conocidos como de ejecución), que suelen incluir entre sus coberturas la defensa frente a acciones de nulidad.
- Los de defensa propia por violación de la patente ajena (*first party defense*).

Ninguno de los dos suele cubrir *prima facie* las indemnizaciones que el asegurado se viera obligado a satisfacer llegado el caso de la vulneración, toda vez que la cobertura adicional por daños y perjuicios viene a formar parte de la configuración del seguro, o bien de estrictas exclusiones en los productos genéricos, o inclusive de ciertas ampliaciones opcionales y excepcionales, negociadas sobre la base de acuerdos muy específicos y *ad hoc*.

En el ámbito de la Unión Europea²⁵, la Comisión, ya en el año 2012, ha manifestado su satisfacción en mor de que los seguros de patentes y propiedad industrial se estén haciendo

que la UKIPO considera cruciales. Además de esta iniciativa, en las oficinas de PI, ha habido varias iniciativas gubernamentales y/o privadas en Europa que tenían como objetivo promover planes de seguro de propiedad intelectual, por ejemplo, en Suecia y Francia.

Sigue apuntando:

La UKIPO enumera una gran cantidad de ventajas de productos de seguros de propiedad intelectual en su website. El DKPTO también ha identificado una serie de beneficios del seguro de propiedad intelectual dentro de su iniciativa para promover un esquema de seguros. Sin embargo, ninguno de los dos proporciona una indicación en cuanto a la popularidad de tales productos. Mientras que la UKIPO notó un aumento en la demanda de productos de seguros de propiedad intelectual, su popularidad sigue siendo relativamente baja, teniendo en cuenta el número de empresas innovadoras. En este sentido, los tribunales inferiores del Reino tuvieron un impacto directo y positivo en las primas de seguros. La clave para un plan exitoso es el alto volumen para que sea asequible para el asegurado y rentable para el asegurador. Hasta la fecha, hay tres compañías de seguros que ofrecen productos de seguros IP que compiten en Dinamarca. Sin embargo, no hay estadísticas disponibles sobre el uso real de estos productos. El DKPTO está en contacto regular con los proveedores de seguros y, según su experiencia, el seguro de propiedad intelectual es empleado pero solo en una medida modesta.

²³ Para Pérez Carrillo (2017, p. 391), «ante la necesidad de proteger como asegurados a los titulares de patentes primero, y progresivamente también a los de otros derechos como marcas, diseños registrados, incluso derechos de autor, se fueron configurando productos "boutique" desde 1994».

²⁴ Cfr. Pérez Carrillo y Cuipers (2013, pp. 18 y ss.).

²⁵ Cfr., al respecto, Kingston (2007), Llobet y Suárez (2008) y Pérez Carrillo y Cuipers (2013, pp. 22 y ss.).

un hueco en los Estados miembros. No obstante, hay que aseverar que no existe un producto asegurador (seguro) armonizado, común o unívoco, ni válido para todos los Estados miembros, por el contrario, solo cabe la existencia de trabajos preliminares para lograr un producto asegurador efectivo y viable²⁶, que fomente la competitividad y la innovación en el seno de las pymes europeas²⁷.

Dentro del marco de actuación denominado Estrategia de Lisboa de la Unión Europea²⁸, publicada en el año 2000, se decía que las patentes se identifican como un instrumento clave para la competitividad económica basada en el conocimiento, organizándose varias conferencias sobre cómo fomentar la patente entre las pymes. La primera y quizás más significativa, porque sentó las bases del interés por profundizar en posibles vías aseguradoras, fue la patrocinada por la Comisión Europea en Bruselas, el 25 de abril de 2000, en relación con la puesta en valor, *enforcement*, por parte de las pymes de sus derechos de patente (y de la propiedad intelectual en general). Más tarde en el tiempo, año 2002, la Comisión Europea encargó a CJA Consultants Ltd. la redacción de un informe sobre los seguros contra los riesgos de posibles litigios sobre patentes en Europa. En sus conclusiones²⁹, CJA apuntó a los beneficios del seguro para favorecer la innovación y la patente *per se*, pero identificó también diversos inconvenientes en orden a generalizar el aseguramiento de riesgos derivados de las patentes por parte de las pymes. Entre las principales dificultades se encontrarían la escasa, imperfecta e insuficiente base estadística del sector por inexistentes, así como los costes de gestión de unos riesgos elevados, aleatorios y actuarialmente poco analizados.

Pese a lo anterior, y después de diferentes reflexiones, nos encontramos con la Comunicación sobre la propiedad industrial en Europa del año 2008³⁰, donde la Comisión aceptó definitivamente la posibilidad de fomentar un eventual seguro europeo de patentes que solo tendría cabida si se trataba de un producto voluntario, es decir, un seguro voluntario no obligatorio (Véron, 2009).

²⁶ Véase en EUIPO (2018). En este informe se concluye que:

La capacidad de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual es esencial para mantener y explotar su valor. Sin embargo, las pymes necesariamente no tienen los medios financieros para hacerlo, mediante el seguro de litigio de propiedad intelectual permitiría la descarga financiera y los riesgos asociados poder ser compartidos o transferidos. Esto podría traer un beneficio significativo para las pymes innovadoras. A este respecto, la Comisión procurará animar a las compañías de seguros a entrar en este mercado de la UE. Se comenzaría con seguros en patentes nacionales para luego evaluar la iniciativa y, si corresponde, continuado y posiblemente extendido a otros títulos de propiedad intelectual.

²⁷ Así se manifiestan Pérez Carrillo y Cuipers (2013, pp.22 y ss.)

²⁸ Comisión Europea: *Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*, COM (2010), p. 2020.

²⁹ Analizadas y recogidas por Pérez Carrillo (2003, pp. 1.291 a 1.300).

³⁰ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. *Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa*. COM (2008) 465.

En el año 2012, y en pleno debate por la ralentización del Título Único de Patente europea, la Comisión ha manifestado de nuevo su agradecimiento por el progresivo éxito de los sistemas nacionales de seguros de patentes, que se van conociendo en algunos Estados miembros de la Unión Europea, tal y como hemos anticipado *ut supra*. En este contexto, compartimos la opinión de que

El carácter territorial de los derechos de patente [...] al margen de las estructuras propias de la UE y en paralelo a los Estados no contribuye, a nuestro juicio, a una rápida realización del producto asegurador europeo propiamente dicho. Pero, poco a poco, la vía del seguro de patentes como instrumento de fomento del I+D por parte de pymes y otros inventores va cobrando fuerza³¹.

No resulta extraño, pues, que uno de los objetivos pretendidos y repetidos en esta investigación se sostiene en el estudio de esta rama asegurativa, que será fundamental en cualquier sociedad digitalizada que se precie.

Por su lado, el antecedente pre-normativo del Derecho español en cuanto a considerar un seguro sobre la patente³² y, por ello, de los derechos de la propiedad industrial, se encuentra habilitado por la disposición adicional novena³³ del borrador del anteproyecto de la Ley de reforma de la vigente Ley de patentes 24/2015, en su versión de diciembre de 2013³⁴, que establecía:

Disposición adicional novena: Seguro de litigios. 1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá impulsar la contratación de un seguro de litigios para las patentes concedidas con examen previo que cubra los gastos de defensa y asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la materialización de los riesgos incluidos en la cobertura del seguro.

Sin embargo, podemos comprobar como la actual redacción de la disposición adicional novena³⁵ de la vigente Ley 24/2015 sobre patentes nada dice sobre este particular, ha

³¹ A tal efecto, véase Pérez Carrillo y Cuipers (2013, p. 26).

³² Cfr. Pérez Carrillo (2013-2014, p. 374).

³³ Dice al respecto Pérez Carrillo (2017, pp. 395 y 396): «En España la DA 9 del Anteproyecto de Ley de Patentes contemplaba un aseguramiento básico obligatorio, ideado precisamente para potenciar la patente en las pequeñas organizaciones, si bien tal disposición no llegó a incluirse en la Ley de Patentes».

³⁴ Véase más en [Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes](http://servicios.mpr.es). Recuperado de <<http://servicios.mpr.es>>.

³⁵ Ordena la disposición adicional novena:

Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente,

borrado todo atisbo o referencia al seguro. Planteamiento que nos hace pensar que se ha dado un paso atrás en torno a la configuración legal en nuestro país de un seguro de los derechos de la propiedad industrial y, en particular, de la patente, que viene a ser el gran protagonista de la inventiva de un país³⁶. En similar tenor, nos encontramos con la nueva normativa en materia de marca³⁷ y de trasposición de directiva comunitaria, a tal efecto, véase el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas³⁸, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que nada dice sobre el particular.

cuando el título resulte modificado fuera del proceso como consecuencia de una resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.

2. Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

³⁶ Al contrario, véanse las reflexiones que vierte en este sentido Pérez Carrillo (2013-2014, p. 377).

³⁷ Más en Moreno (14 de enero de 2019).

³⁸ BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018. Obsérvese el considerando número II del preámbulo de la norma en lo relativo a las alteraciones habidas en materia de marca al decir y sintetizar a grandes rasgos:

El Título I, que comprende el artículo primero, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta armonización legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros. Junto a esta armonización legislativa, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) n.º 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, instituyó un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee. Esta duplicidad de sistemas de protección de marcas en la Unión Europea aconsejó una evaluación general del funcionamiento del mismo y de la interrelación de los sistemas nacionales y el sistema de la Unión. Los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de protección. En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, se invitaba a la Comisión a presentar propuestas de revisión de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, antes citada, indicando que esta revisión debería incluir en especial medidas para lograr que dicha directiva resultara más coherente con el entonces Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, antes citado, para contribuir así a la reducción de las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en Europa. La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de

Luego cabe entender que este mecanismo –el seguro–, con sus ventajas hacia la innovación y apuesta por la internacionalización, se ve reducido en su apoyo público y tengamos que acudir hacia otras iniciativas de carácter privado, que se han iniciado y se están desarrollando en nuestro país.

3. Clasificación del seguro de propiedad industrial

Podríamos clasificar los tipos de coberturas/seguros (Aventín Arroyo, 2012, pp. 107-139) sobre la propiedad industrial en dependencia de los riesgos³⁹ que queramos cubrir, a saber:

marcas, que mediante el presente real decreto-ley se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que «resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas». En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión. El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada Ley española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha ley adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva. En este nuevo marco jurídico, la presente modificación normativa, que con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estaba prevista en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposición se ha basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de incorporación al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

³⁹ Subraya la EUIPO (2018, p. 8) en su informe:

Una revisión de las ofertas en el mercado muestra que hay una serie de diferentes productos de seguros disponibles en la UE ofreciendo diversos tipos de cobertura. Por un lado, hay productos de seguros que protegen los derechos de la propiedad intelectual existentes y, por otro lado, hay productos de seguros que protegen contra la infracción involuntaria de los derechos de propiedad intelectual de terceros (o combinaciones de los mismos). Además, actualmente los productos de seguros tienden a asegurar todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con un producto en particular o un producto completo. También, se ha de señalar que nos encontramos con una cobertura no solo de un derecho de propiedad intelectual particular, como una patente individual, sino que nos encontramos con seguros de propiedad intelectual hechos a medida. La cobertura puede estar limitada a la provisión de opiniones legales única-

a) Según el ramo asegurador⁴⁰:

1. El seguro de defensa jurídica⁴¹ (o de asistencia jurídica) tiene como objeto suplir ciertos inconvenientes (complejidad, duración, coste) en los diferentes trámites resolutivos de los diferentes conflictos relacionados y que puedan surgir con respecto a los derechos de la propiedad industrial.

Resulta de interés que se configure un seguro de defensa jurídica y técnica frente a posibles incumplimientos o vulneraciones que se deriven del contrato de licencia de cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial. Entre los posibles siniestros, nos encontraríamos con el impago o incumplimiento para requerir la obligación de indemnización al asegura-

mente, o se puede extender para cubrir los costos legales de la ejecución y la defensa contra la infracción, incluyendo daños potenciales pagaderos si se pierde un pleito. Otro factor es el ámbito territorial del producto del seguro. Mientras que algunos productos proporcionan cobertura nacional solamente, los productos de cobertura mundial también existen. Todos estos factores tienen un impacto en las primas aplicables. De los recursos consultados se desprende claramente que la información sobre los productos de seguros de propiedad intelectual está disponible públicamente, si bien esta información puede percibirse como no generalizada o muy detallada, al menos proporcionará una información básica sobre el concepto de seguro y el contacto relevante. Por lo tanto, cabe concluir que la existencia de productos de seguro de propiedad intelectual es conocida por el público interesado, este extremo fue confirmado por la Encuesta realizada por el Observatorio.

⁴⁰ Conforme a Pérez Carrillo (2013-2014, p. 371), se distingue entre *seguros de defensa* y *seguros de indemnización*:

Los primeros se construyen sobre la idea del seguro de asistencia jurídica (art. 76. a) LCS. Tienen como objeto suplir deficiencias (carestía, duración, complejidad) en los mecanismos de resolución de conflictos relacionados con los DPI. El interés asegurado en esa modalidad se relaciona con el riesgo del titular y su necesidad de contar con recursos suficientes para articular una asistencia técnica y jurídica adecuada en el caso de que su patente sea objeto de una violación o una amenaza de violación por un tercero (seguro de afirmación de patente); o cuando en el marco de las actividades empresariales o académicas de I+D+I se violan involuntariamente –o se reciben acusaciones de infracción– de DPI ajenos (seguro defensivo). Los segundos cubren al asegurado frente a daños y perjuicios (propios o ajenos) derivados de una diversidad de siniestros: desde una declaración de nulidad de la patente (que en último término se incluirían en el ramo de daños de los arts. 23 y ss. LCS), a responsabilidades para con licenciatarios, u otros terceros (reconducibles a grandes líneas a los arts. 73 y ss. LCS). El seguro de DPI y de patente, tal y como se conoce actualmente en el mercado internacional, cubre solo excepcionalmente algunos de estos supuestos indemnizatorios, que son en la práctica objeto de contratos financieros mixtos.

⁴¹ Sobre este tópico, véase a Pérez Carrillo (2017, p. 395), que apunta:

Suelen considerarse como adecuados para las pymes (e investigadores individuales), y como instrumento de fomento de la innovación a cargo de ellos. Estamos ante un seguro de patrimonio en el que la obligación principal del asegurador consiste en el abono (ya sea directo o por vía de reembolso) de honorarios y gastos relacionados con la defensa de los derechos del asegurado, cuyo interés radica en la integridad de su patrimonio, frente al riesgo derivado directamente de la defensa judicial y extrajudicial de sus DPI.

dor, inclusive, prevenir posibles negociaciones o reclamaciones antes de una demanda judicial propiamente dicha, entre otras. En definitiva, hay que relacionar la clase de seguro con las diferentes cláusulas delimitadoras del riesgo que se busca amparar.

2. El seguro de indemnización de daños. Cubre al asegurado frente a daños y perjuicios –pudiéndose llegar a cubrir daños derivados de la responsabilidad civil⁴² inherentes a una multiplicidad de siniestros relacionados con los derechos de la propiedad industrial, que van desde la nulidad de la modalidad correspondiente hasta la responsabilidad contractual con licenciarios, entre otros supuestos. Sabiendo siempre que para que exista indemnización deben existir daños o perjuicios. En este sentido, hay autores⁴³ que incluso hablan de que estamos ante un seguro de lucro cesante (ex art. 63⁴⁴ LCS) especial.

b) Según la modalidad de contratación⁴⁵:

1. Seguros *commodity* o «genéricos». Cubren riesgos cuyos cálculos pueden realizarse sobre la base de aproximaciones estadísticas del riesgo, y sobre estudios de expertos.

⁴² Explica Pérez Carrillo (2017, pp. 403 y 404):

[...] coberturas de responsabilidad en virtud de las cuales el asegurador se compromete al reembolso (o el adelanto, en función de lo pactado) de las cantidades que el asegurado deba abonar a terceros en cumplimiento de la imposición de condenas de responsabilidad, dentro de los límites pactados en el contrato de seguro. Son susceptibles de aseguramiento, tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, es decir, indemnizaciones que el asegurado deba abonar a terceros por infracción de patentes ajenas, indemnizaciones por competencia desleal derivadas de patentes, etc. [...]. Todo ello, dentro de los límites y sumas pactadas.

⁴³ Pérez Carrillo (2017, pp. 402 y 403) puntualiza que:

Presentan similitudes con los seguros de lucro cesante, respecto de los que pueden considerarse una especialidad, ya que garantizan al asegurado una indemnización por pérdida de ingresos si como resultado de una acción contenida en la póliza, por ejemplo un oposición con éxito que impida la obtención de la patente sobre cuya solicitud se contrató el seguro; o del éxito de una acción de nulidad, o de una violación, etc., sufre daños viendo reducidos los ingresos que hubiera previsto percibir de la explotación de la patente.

⁴⁴ Prescribe el artículo 63 de la LCS:

Por el seguro de lucro cesante el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado la pérdida del rendimiento económico que hubiera podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el siniestro descrito en el contrato. Este seguro podrá celebrarse como contrato autónomo o añadirse como un pacto a otro de distinta naturaleza.

⁴⁵ Cfr. Pérez Carrillo (2013-2014, p. 371), que también diferencia, en función del modelo de gestión, entre seguros generales y seguros *ad hoc*, dependiendo de la complejidad o no de las bases estadísticas del riesgo.

2. Seguros que requieren una profunda investigación individualizada de cada riesgo suscrito (*due diligence*); o seguros *ad hoc*. Se contratan sobre la base de investigaciones y cálculos específicos y más cualificados.
- c) Según los riesgos⁴⁶ frente a los que se ofrece garantía aseguradora.
1. Seguros de riesgo único. Se fundamentan en una delimitación precisa de la cobertura y, por tanto, no resultan necesarias muchas cláusulas de exclusión.
 2. Seguros multirriesgo. Combinan diversos riesgos cubiertos que encarecen el producto y exigen minuciosas disposiciones de exclusión de riesgo para evitar o mejor ayudar a los tribunales a interpretar los clausulados⁴⁷.

Puede inferirse, según la tipología mencionada de seguros sobre la propiedad industrial, el hecho que no se altera el derecho de obligaciones y contratos existentes hasta este momento, toda vez que le sería de aplicación la Ley del contrato de seguro (LCS)⁴⁸, en concreto, todo lo relativo al seguro de responsabilidad civil ex artículos 73 a 76 de la LCS. Lo novedoso se ilustra en los riesgos a cubrir, como son las controversias o carencias que pueda plantear el sistema tutelar propio de las distintas modalidades de la propiedad industrial, que ahora vendrán a auxiliarse además por el sistema asegurativo, de esta suerte, creemos que no estamos ante herramientas de amparo jurídico excluyentes, sino cumulativas, si así se prefiere.

También es cierto que podría realizarse otro tipo de clasificaciones de seguros de DPI, si bien la que se ha relatado hasta el momento suele ser la más habitual y empleada por la doctrina y la práctica, además, ello va en consonancia con la complejidad y el coste de los mismos. En parecida línea argumentativa, cabría decir que, dependiendo de los recursos o capacidad financiera del asegurado, se podrá permitir o no la suscripción de un tipo de póliza u otra, desde la más fácil en su gestión y manejo, como sería la de asistencia-defensa jurídica, hasta la más compleja, como sería la de multirriesgo, que se asocia a la creación de pólizas «a medida» por su complejidad.

4. Características del seguro de propiedad industrial

Si hemos atendido a la clasificación del seguro de DPI, podemos aseverar que a grandes rasgos este seguro se aproxima a la figura del seguro de responsabilidad civil en cuanto

⁴⁶ Según Pérez Carrillo (2013-2014, pp. 371 y 372), se clasifican entre seguros de riesgo único o multirriesgos. Sobre estos últimos, se dice que «se comercializan particularmente en Estados Unidos, desde hace pocas décadas, y suelen plantearse como coberturas globales multiterritoriales, que llegan a ser muy costosas en términos de prima de suscripción».

⁴⁷ Seguimos a Pérez Carrillo y Cuipers (2013, p. 17).

⁴⁸ Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. BOE núm. 250, de 17 de octubre de 1980.

que cubre «el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho» (ex art. 73⁴⁹ LCS). De la definición legal se descuelgan una serie de consecuencias, a saber:

- Que el contrato garantiza al asegurado frente a la responsabilidad civil en que pueda incurrir, ya sea de naturaleza extracontractual, ya sea contractual o bien sea especial por venir impuesta legalmente. La responsabilidad penal y la administrativa no son asegurables, pero sí lo será la responsabilidad civil derivada de un delito.
- Que se trata de un seguro contra el daño patrimonial sufrido por el asegurado por el nacimiento de una deuda. En consecuencia, solo garantiza los daños causados a terceros por culpa del asegurado y no los sufridos por este.
- Que, si bien se configura como un seguro de daños en favor del asegurado, la generalización de la acción directa y del carácter obligatorio en muchos sectores ha motivado su consideración como un seguro en beneficio de la víctima del daño.

Adentrándonos en las características en torno al seguro de DPI, cabe decir que:

1. El seguro de DPI constituye una *clase, especialidad o modalidad del seguro de responsabilidad civil*, modalidad asegurativa que en nuestro derecho positivo se configura a su vez como un *seguro de daños*, entendiéndose por tal aquel en cuya virtud el asegurador se compromete a indemnizar el daño derivado de la realización del riesgo delimitado en el propio contrato.

⁴⁹ Decreta el artículo 73 de la LCS:

Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.

Serán admisibles, como límites establecidos en el contrato, aquellas cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados ajustadas al artículo 3 de la presente Ley que circunscriban la cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la reclamación del perjudicado haya tenido lugar dentro de un período de tiempo, no inferior a un año, desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o, en su defecto, de su período de duración. Asimismo, y con el mismo carácter de cláusulas limitativas conforme a dicho artículo 3 serán admisibles, como límites establecidos en el contrato, aquellas que circunscriban la cobertura del asegurador a los supuestos en que la reclamación del perjudicado tenga lugar durante el período de vigencia de la póliza siempre que, en este caso, tal cobertura se extienda a los supuestos en los que el nacimiento de la obligación de indemnizar a cargo del asegurado haya podido tener lugar con anterioridad, al menos, de un año desde el comienzo de efectos del contrato, y ello aunque dicho contrato sea prorrogado.

2. Estamos ante un *seguro voluntario*, pues ninguna norma legal impone obligatoriamente su contratación sin perjuicio de que la misma pueda imponerse convencionalmente e, igualmente, que desde una perspectiva *de lege ferenda* pueda estimarse conveniente la introducción de concluir un seguro de DPI.
3. La *causa, fuente u origen de la responsabilidad asegurada en caso de seguro de DPI viene constituida por el menoscabo o vulneración de cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial* y, como tal, debe apreciarse como un seguro de responsabilidad civil derivado del desarrollo de estas vertientes de la propiedad industrial, que presenta perfiles específicos que impiden su asimilación a otras variantes asegurativas.
4. Obviamente cabe la contratación individual del seguro por el autor, creador o inventor que quiere ponerse a salvo del riesgo de verse afectado por litigios o vulneración de su innovación, que frecuentemente se configura como un contrato de seguro por cuenta de terceros (ex art. 7⁵⁰ LCS) en tanto se concluye por la empresa, configurándose así como un seguro celebrado en nombre propio (sociedad contratante) pero por cuenta e interés de un tercero (autor o inventor). En definitiva, en la praxis predominan de manera abrumadora los supuestos de contrato de seguro concluidos por la propia sociedad, es decir, estamos ante un *contrato de seguro por cuenta ajena*.

5. Elementos configuradores del seguro de propiedad industrial

Atendiendo a todo lo precedente, queda claro que se ha de incentivar la suscripción de pólizas asegurativas en torno a la propiedad industrial, siendo conscientes no obstante que unos niveles óptimos de cobertura pueden resultar demasiado caros⁵¹ para muchas pymes

⁵⁰ Establece el artículo 7 de la LCS:

El tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta propia o ajena. En caso de duda se presumirá que el tomador ha contratado por cuenta propia. El tercer asegurado puede ser una persona determinada o determinable por el procedimiento que las partes acuerden.

Si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. No obstante, el asegurador no podrá rechazar el cumplimiento por parte del asegurado de las obligaciones y deberes que correspondan al tomador del seguro.

Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida.

⁵¹ Opina Pérez Carrillo (2013-2014, pp. 369 y 370):

Una vez patentados los resultados de sus investigaciones, las pymes se encuentran en desventaja a la hora de defenderse judicialmente, si su creación publicada bajo la protección de la

e inventores privados, puesto que los litigios sobre patentes o marcas son especiales en cuanto a su complejidad, incertidumbre y dificultad técnica y, en definitiva, en calibrar el riesgo asociado. Cualquier plan de seguros debería incluir (al menos opcionalmente) coberturas de la violación de la propiedad industrial y de defensa frente a menoscabos de terceros; incluyéndose en esta cobertura las investigaciones preliminares «antes del litigio» y «posteriores al litigio» (gastos del propio juicio, honorarios peritajes, indemnizaciones, ejecución de sentencia, etc.), así como el riesgo de impugnación de la validez de la modalidad en cuestión; y debería ofrecer límites territoriales de amparo amplios para Europa, los Estados Unidos y otros países⁵².

Hemos reiterado y reflexionado ya sobre la dificultad de establecer un producto/seguro homogéneo con la misma estructura y las mismas coberturas (Cuypers, 2012, pp. 129 y ss.); sin embargo, somos de la opinión que se ha de potenciar el seguro *ad hoc*, considerando que las ventajas y beneficios obtenidos son superiores a los inconvenientes que se pudieran plantear.

Los elementos que vienen a edificar la póliza de seguro de la propiedad industrial vendrían a ser los siguientes:

5.1. Elementos subjetivos⁵³

Hemos insistido una vez más que este tipo de seguro es poco conocido y que son, igualmente, pocas las entidades aseguradoras y reaseguradoras⁵⁴ que se dedican a la cobertura de los riesgos inherentes a los derechos de la propiedad industrial. Se cubren, de este modo, riesgos destinados a la protección de las diferentes modalidades de la propie-

concesión de patentes es infringida. Los litigios que deben entablar frente a ataques, usurpaciones o violaciones de DPI son largos, complejos y pueden resultar prohibitivamente caros para pequeñas organizaciones, particularmente cuando se vean obligadas a defender sus patentes frente a grandes corporaciones industriales o cuando los *troles de patentes* que se ceban en ellas [...] la defensa frente a infracciones exige contar con abundantes recursos económicos (investigaciones, honorarios de abogados y perito, depósitos y fianzas).

⁵² Coincidimos con las reflexiones vertidas por Pérez Carrillo y Cuipers (2013, p. 34). Son conclusiones a las que se llegan a través del Informe Haberman y Hill de 2003: [Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure](http://www.hm-treasury.gov.uk), pp. 35-36. Recuperado de <<http://www.hm-treasury.gov.uk>>.

⁵³ Sobre este punto, se pronuncian Pérez Carrillo y Cuipers (2013, pp. 73 y ss.)

⁵⁴ Cfr. EUIPO (2018, p. 19), que muestra una lista de compañías de seguros que ofrecen seguros de la propiedad industrial:

Abbey Legal Protection; AIG; CFC Underwriting Ltd.; GMP Gesellschaft für Marken-und Patentrechtsschutzversicherung Vertriebsgesellschaft mbH Gras Savoye; Howden UK Group Ltd.; If Skadeförsäkring; Intellectual Property Insurance Services Corporation; Lloyds of London; Liberty Specialty Markets; OPUS Underwriting Limited; Poolsegur; QBE European Operations; Safeguard IP; Sanza Seguros; Söderberg & Partners; Tokio Marine Kiln; Willis Towers Watson.

dad industrial, que son registradas y pertenecen a cualquier empresa más o menos innovadora. Se suele amparar la defensa jurídica y, a modo de ejemplo, nos encontramos con Samian, bróker perteneciente a Lloyds, que suscribe este tipo de póliza principalmente en Dinamarca. También nos encontramos con Allianz y el consorcio Nuremberg, MAT, Manheimer Holding en Alemania. Existen, o han existido, consorcios que ofrecen garantías de tipo asegurador de riesgo de litigios de patentes para pymes e inventores individuales como la Asociación de Inventores de Suecia (SIA) sobre acuerdos mutualísticos, o BTG en el Reino Unido (Pérez Carrillo y Cuipers, 2013, p. 46). *Ab initio*, cabe aseverar que no existe ninguna diferencia entre estas compañías aseguradoras de la propiedad industrial respecto a cualquier otro asegurador y, por tanto, las condiciones normativas y de solvencia son las requeridas para cualquier otra compañía asegurativa.

En cuanto hace a la figura del asegurado⁵⁵, puede ser cualquier inventor, cualquier empresa (sea pyme o gran empresa), universidad⁵⁶ o institución que crea e innova en relación con las diferentes modalidades que configuran la propiedad industrial y que vean vulnerados sus derechos. De igual modo, los licenciarios a través del contrato de licencia correspondiente⁵⁷. Ciertamente es que las coberturas a contratar mediante este seguro también variarán en función de la capacidad o recursos monetarios del asegurado, al punto que para un inventor persona física o pyme⁵⁸ será muy diferente respecto a un gran corporación o grupo de empresas innovadoras, que dedican más recursos a proteger sus innovaciones.

Al hilo de lo referenciado, puede inferirse en todo caso que no existen grandes particularidades en torno a los elementos subjetivos, que delimitarían la póliza asegurativa de los derechos de propiedad industrial (DPI) en comparativa a cualquier otro ramo del seguro.

⁵⁵ Pérez Carrillo (2107, p. 393) relata que:

En relación con los sujetos que pueden resultar asegurados en el seguro de DPI podemos encontrar una amplia variedad. Tanto personas físicas, como jurídicas. Aunque no se puede hablar de una tipología concreta de entidades innovadoras, o de sujetos vinculados a la generación de resultados protegibles, si es posible mencionar grandes grupos de organizaciones vinculadas habitualmente a proyectos de innovación industrial. Ya sea porque a través de su propia investigación sean susceptibles de alcanzar resultados que pueden patentar o proteger mediante DPI, o porque desenvuelvan su actividad habitual

⁵⁶ Cfr. Pérez Carrillo (2013, p. 400).

⁵⁷ El objetivo inicial de mercado para este producto sería: las pymes. Los centros de investigación del sistema español de investigación; Los investigadores individuales. Todos ellos sin perjuicio de que otros tomadores pudieran adquirir el producto o negociar adaptaciones *ad hoc*. Así lo explican Pérez Carrillo y Cuipers (2013, p. 59).

⁵⁸ Pérez Carrillo (2017, p. 394) señala que:

[...] individuos y pymes en una posición de especial debilidad para defenderse en procesos judiciales largos, caros y complejos, de ahí que, por ejemplo en relación con las invenciones, sean proclives a proteger su trabajo mediante el secreto en lugar de exponerse a publicar patentes que en caso de ser usurpados no van a poder defender judicialmente por falta de recursos [...] (particularmente de los seguros de asistencia jurídica que serán más asequibles en cuanto a su prima).

5.2. Riesgos-coberturas

Es sabido que los riesgos suponen la causa del seguro y que definen y confieren carácter a cada ramo asegurador. Es un elemento crucial del contrato de seguro, y supone un acto abstracto e incierto cuya materialización viene a garantizarse por la compañía aseguradora. Se intenta que estas coberturas se conviertan en un hecho futuro, posible, concreto y susceptible de análisis y valoración cuantitativa y cualitativa, tanto en los momentos previos, es decir, durante la negociación y formalización del contrato, como en el momento en el que acontezca y en los posteriores de enjuiciamiento y evaluación. Resulta imprescindible la delimitación del riesgo cubierto⁵⁹ y su relación con el precio, que abona el tomador sobre la base de los cálculos de tarificación de los actuarios (Pérez Carrillo y Cuipers, 2013, p. 37).

Es verdad que en cuanto a la delimitación del riesgo, hay que observar lo que precisa Pérez Carrillo (2017, p. 403), cuando comenta que:

Pasa por pactar el período preestablecido de tiempo aplicable, y una *cuantificación máxima del interés asegurado*; debiéndose concretar si se cubre la pérdida de ingresos por licencias; o la pérdida de valor de la cartera de patentes del asegurado al margen de cuál sea el motivo [...]. La póliza deberá concretar si la protección alcanza únicamente a daños derivados de DPI, o incluso a aquellos derivados de la previa actividad de I+D [...]. Llegarían a cubrirse, dentro de lo pactado en cada póliza, costes de reforma, rehabilitación o reparación, rediseño, o eliminación de productos y procedimientos, habiendo de determinarse si se fijan sumas parciales por cada daño o totales máximas.

Bajo este apartado, se plantean inconvenientes, toda vez que no existen estadísticas fiables en torno a la configuración del seguro de propiedad industrial, tal y como venimos

⁵⁹ De acuerdo con las reflexiones que se vierten en OMPI (agosto de 2019),

las pólizas de seguros disponibles para los activos de propiedad intelectual distribuyen los riesgos asociados a la innovación de tres maneras principales:

- pagando únicamente los gastos de defensa jurídica del asegurado;
- reembolsando los costos y las pérdidas de negocio sufridos por un asegurado durante el litigio; y
- proporcionando cobertura para perseguir a los infractores de los activos de propiedad intelectual del asegurado.

Por su parte, Pérez Carrillo (2017, p. 391) concreta que:

El objeto del aseguramiento de riesgos de DPI –en sus distintas modalidades– es garantizar a los asegurados frente a diversos siniestros que puedan derivar de la concepción, explotación, violación de los DPI. O incluso de riesgos de investigaciones y resultados que aún no están protegidos.

insistiendo. Y, las pocas que existen, se concentran en pocas compañías asegurativas que no siempre quieren proporcionar información al respecto. Sea como fuere, podemos entresacar las principales coberturas al igual que lo hacemos en torno a tipificar las diferentes modalidades de contratos de seguros que nos podemos encontrar: de un lado, las coberturas de defensa o de asistencia jurídica (ex arts. 73 y 76⁶⁰ LCS) y, de otro lado, las coberturas de indemnización de daños y perjuicios⁶¹, que solo se contratan sobre estipulaciones específicas previas, bajo profundas investigaciones individualizadas *ad hoc* o *due diligence*. Cierto es que, junto a las señaladas, también se pueden dibujar pólizas multirriesgo dando cabida a otras coberturas como D&O, diligencias previas, entre otros. Se admite que las partes puedan definir el siniestro a los únicos efectos de cumplimiento de la prestación por el asegurador (art. 73 LCS); suele estimarse que el siniestro viene constituido por la reclamación formulada por el tercero perjudicado (una cláusula que en todo caso deberá respetar los límites establecidos en el propio art. 73 LCS).

Dentro de la asistencia y defensa jurídica⁶², se viene a cubrir la tutela de la patente u otra modalidad de la propiedad industrial desde una perspectiva propia (es decir, proteger

⁶⁰ Ordena el artículo 76 de la LCS:

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de este, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra este. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.

Al respecto, véase la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (rec. núm. 2365/2015) de 11 de septiembre de 2018 (ponente: Ignacio Sancho Gargallo):

El motivo denuncia la infracción del artículo 76 LCS, en relación con el artículo 73 LCS, y la doctrina jurisprudencial que declara que para que pueda prosperar la acción directa del artículo 76 LCS es requisito indispensable que exista responsabilidad del asegurado.

⁶¹ Cfr. el pronunciamiento jurisprudencial: El seguro de responsabilidad civil no comprende el de defensa jurídica. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 962/2004 - Núm. Rec.: 2462/1998 - Ponente: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez (TOL 514.239).

⁶² Conforme a OMPI (agosto de 2016):

Cobertura de defensa jurídica y reclamación de daños. La industria aseguradora ha creado productos que ofrecen cobertura en caso de que un asegurado sea demandado por infracción. Estos productos reembolsan los gastos de defensa jurídica en que incurre el asegurado en un litigio por infracción, y se conocen habitualmente como seguros de «defensa jurídica y reclamación de daños». Además, permiten a los asegurados hacer valer las reclamaciones de nulidad en contra de un demandante, financiar la investigación para volver a examinar la validez de los derechos de propiedad intelectual del asegurado y pagar indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por el asegurado. La cobertura se proporciona cuando lo exige la presencia de una demanda, por lo que esta debe producirse durante el período de vigencia de la póliza. Normalmente, la concesión de este tipo de seguro está supeditada a la obtención por parte del asegurado de un dictamen de

los derechos de la propiedad industrial asegurados frente a violaciones ajenas y, por tanto, constituye un apoyo fundamental para la innovación), así como ajena (esta es una cobertura de defensa o asistencia jurídica del asegurado frente a acusaciones de violaciones de los derechos de propiedad industrial de un tercero y, por tanto, con más dificultades en su configuración), toda vez que el riesgo soportado por el asegurador está afectado por las consecuencias de que es prácticamente imposible saber *a priori* qué tipo de demanda es susceptible de recibir el asegurado⁶³. De igual modo, las reclamaciones que puedan suscitarse, inclusive, contra licenciatarios, así como las fianzas, entre otros.

En lo tocante a la indemnización de daños y perjuicios, se basan en el riesgo de que el asegurado vea afectado su patrimonio por el pago de indemnizaciones a terceros en relación con un derecho de la propiedad industrial (propio o ajeno); o a sufrir daños (indemnizaciones a licenciatarios, pérdidas de ingresos por la nulidad de la patente, etc.)⁶⁴. Se afirma que la suscripción de este tipo de seguro requiere de cálculos complejos y, por ende, las primas resultarán muy elevadas. Aquí cabe todo tipo de daños que pueda sufrir el patrimonio del asegurado, desde la paralización del negocio o suspensión hasta la pérdida de valor de cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial: la póliza establece o prevé el abono de un valor preestablecido en caso de que los derechos de la propiedad industrial

no infracción de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o de un organismo público similar. Estas pólizas normalmente excluyen de su cobertura los actos deliberados de infracción. Cabe destacar que estas pólizas son de naturaleza preventiva y no proporcionan cobertura a los asegurados para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual ante un infractor.

⁶³ Siguiendo a Pérez Carrillo y Cuipers (2013 pp. 40 y ss.).

⁶⁴ Se explica en OMPI (agosto de 2016):

Los asegurados también pueden obtener cobertura para el reembolso de los costos derivados del ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual. Conocidas como «pólizas de reducción de costos», estas pólizas amplían la cobertura a los asegurados para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual ante posibles infractores. Estas pólizas también permiten obtener el reembolso de los gastos de peritos, así como otros gastos en que se incurra para demostrar la infracción. La cobertura se proporciona cuando lo exige la presencia de una demanda, por lo que la conducta infractora debe producirse durante el período de vigencia de la póliza. Para determinar la cobertura, el asegurado debe obtener por lo general un dictamen jurídico que indique la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Las pólizas de reducción de costos excluyen de la cobertura cualquier acto deliberado por parte del asegurado que pueda dar lugar a la conducta infractora. La póliza de reducción de costos tiene otra característica única en la industria de los seguros, en el sentido de que las indemnizaciones pecuniarias otorgadas por la infracción se reparten entre el asegurado y la compañía aseguradora. No obstante, la compañía de seguros no recibirá cantidades superiores al 125 por ciento de los gastos desembolsados en un litigio. Si bien una póliza de reducción de costos permite a una empresa más pequeña hacer valer sus derechos frente a una más grande con más recursos, este tipo de cobertura ha sido criticada debido a que las compañías de seguros estarán dispuestas a entrar en litigio solamente en los casos en que consideren que se alcanzará un resultado positivo. Por otra parte, cualquier indemnización monetaria que tenga que pagar el infractor no irá a los bolsillos del asegurado. En su lugar, las cantidades recuperadas a través del juicio o la transacción se utilizan para reponer los fondos a disposición del asegurado en caso de que se produzca cualquier reclamación futura con arreglo a la póliza.

del asegurado sean declarados nulos; o de que deba alcanzar un acuerdo respecto a una violación de sus derechos o sea acusado de conducta desleal o uso indebido de patentes u otra modalidad de la propiedad industrial, sea modelo de utilidad, diseño industrial o marca. También se pueden cubrir daños a terceros por incumplimiento de contratos, ya sea de carácter contractual o extracontractual. En similar línea, se tutelan las indemnizaciones que el titular de los derechos de propiedad industrial asegurado se vea obligado a satisfacer al licenciatario como consecuencia de circunstancias variadas, que van desde la declaración de nulidad de la patente que el licenciatario estaba explotando, a otros incumplimientos contractuales distintos de los acuerdos de licencia, entre otros. Por último, pero por ello no menos importante, cabría la posibilidad de una cobertura multirriesgo⁶⁵, al posibilitar al asegurado disponer de fondos para financiar su defensa, o bien obtener un reembolso después de recaída la sentencia firme, siempre que el proceso se haya iniciado durante la vigencia de la póliza, pudiendo optar el asegurado entre las coberturas ofrecidas y seleccionar las que considere más adecuadas a su riesgo⁶⁶ y su capacidad de satisfacer primas o autoseguros.

Sea como fuere, en cuanto a la delimitación del riesgo, cabe afirmar que no toda responsabilidad de carácter civil constituye un riesgo cubierto por el seguro DPI. Destacan dos limitaciones: de un lado, se excluye la responsabilidad derivada del dolo del asegurado o de los hechos ilícitos realizados por este. En consecuencia, solo se asegura la responsabilidad nacida de actuaciones accidentales o negligentes del propio asegurado, o de actuaciones intencionales o culposas de aquellas personas por las que el asegurado debe responder (*culpa in vigilando*). De otro lado, las pólizas han de fijar concretamente el riesgo cubierto, estableciendo una serie de exclusiones en orden a las personas frente a quienes se adquiere la responsabilidad civil (terceros), a las causas del daño que genera la responsabilidad y al tiempo durante el cual se mantendrá la garantía del seguro.

Resulta fundamental distinguir entre cláusulas que delimitan el riesgo y cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y, a tal fin, se pronuncia la jurisprudencia que considera que las estipulaciones de la póliza relativas a la delimitación del riesgo no tienen la condición de cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados (véase STS 5 de junio de 1997, entre otras). Junto a las anteriores limitaciones, las pólizas pueden extender la cobertura del seguro más allá de los límites de la verdadera y propia responsabilidad civil, dejando de cargo de la aseguradora los gastos judiciales correspondientes a la defensa del asegurado, previa reserva de que dicha defensa se haga con letrados nombrados por ella (salvo en el caso de existencia de conflicto de intereses, por estar la víctima asegurada en

⁶⁵ Se manifiesta en OMPI (agosto de 2016), en torno a la cobertura de riesgos múltiples:

En el caso de la propiedad intelectual, las pólizas de riesgos múltiples cubren «peligros» que suelen encontrarse habitualmente en los litigios sobre propiedad intelectual, por ejemplo, lucro cesante, pérdida de ventajas comerciales, pérdida de la ventaja del secreto comercial, así como el costo de rediseño, y medidas correctivas y de compensación que pueden derivarse de litigios prolongados.

⁶⁶ A modo de ejemplo, véase el trabajo de Pérez Carrillo (2002).

la misma compañía o por cualquier otra causa). Véase el artículo 74⁶⁷ de la LCS y la STS de 23 de diciembre de 1992.

El riesgo que se asegura consiste en la posibilidad de que el asegurado incurra en responsabilidad civil⁶⁸ a consecuencia de alguna de sus actuaciones, porque solamente en este caso se ocasionará un daño al asegurado, al quedar su patrimonio grabado por una deuda. En consecuencia, el evento dañoso se producirá en el momento mismo en que el asegurado realice la actuación generadora de responsabilidad civil; mientras que el siniestro vendrá determinado por la reclamación judicial o extrajudicial de la víctima del daño. Por ello, hasta que no se produzca la reclamación, no surgirá la obligación del asegurador de reparar el daño causado ni entrará en juego la garantía del seguro (STS de 24 de abril de 1991). Es más, si la reclamación no se produce o la deuda se extingue por remisión o prescripción, tampoco existirá la obligación del asegurador. Algunas sentencias del Tribunal Supremo confundieron el momento de la realización del riesgo con el siniestro, pero esta interpretación se trata de corregir con el vigente artículo 73 de la LCS, que determina la admisibilidad de las cláusulas que delimitan temporalmente el riesgo en dos casos:

- Cuando la reclamación tenga lugar durante la vigencia del contrato, siempre que el evento dañoso se produjera también en dicho periodo de tiempo o, como mínimo, un año antes de la toma de efectos del contrato.
- Y cuando la reclamación se produzca en un periodo de tiempo no inferior a un año a contar de la terminación del contrato o de sus prórrogas. Estas cláusulas tendrán la apreciación de cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y deberán someterse a lo prescrito en el artículo 3⁶⁹ de la LCS (lo que plantea la cuestión de la inoponibilidad de la cláusula frente a la víctima del daño).

⁶⁷ Expresa el artículo 74 de la LCS:

Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, este comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza.

⁶⁸ Véase STS de 18 de diciembre de 2013 relativo al seguro de responsabilidad civil. Cobertura. Interpretación del contrato. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 766/2013 - Núm. Rec.: 2506/2011 - Ponente: Antonio Salas Carceller (TOL 4.095.479).

⁶⁹ Decreta el artículo 3 LCS:

Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesari-

5.3. Prima, suma asegurada e indemnización

Los enunciados en el epígrafe constituyen elementos reales que son fundamentales en todo tipo de seguro, amén que la relación entre prima e indemnización es un elemento técnico básico de viabilidad. Los cálculos y estadísticas serán de primer orden en esta modalidad asegurativa y dependerá *ad hoc* de la situación; aun cuando se podrán realizar modalidades generalistas, estas también requieren de un complejo proceso de tarificación y evaluación⁷⁰. A mayor abundamiento, en el clausulado de este seguro se ha de contener aspectos básicos tales como las indemnizaciones por incumplimiento o el lucro cesante

riamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

⁷⁰ Cfr. el documento elaborado por la EUIPO (2018, p. 9):

La principal razón que impide a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en particular las PYME, poseer un seguro de propiedad intelectual, parece ser el costo. Las primas de seguro se perciben como demasiado altas, mientras que la cobertura es demasiado limitada. Los volúmenes de litigios en el campo de la propiedad intelectual son relativamente bajos, lo que hace que la suscripción de seguros resulte difícil. Una encuesta sobre litigios de patentes llevada a cabo en Francia del 2000 al 2009 reveló que, aunque Francia es el cuarto mercado más grande del mundo para litigios de patentes, solo hubo un promedio de 350 nuevos casos de litigios de patentes por año en el país. Comparado con otros casos de litigios, este número es ciertamente bajo, que puede sugerir que un producto de seguro de propiedad intelectual no es muy atractivo para el asegurador ni para el seguro potencial. Las razones para no comprar un seguro de propiedad intelectual fueron exploradas en un estudio reciente realizado en Alemania y la mayoría de los encuestados (incluidas pymes y *star-ups*) no vio ningún valor añadido en la contratación del seguro de patente. La prima del seguro se considera alta, mientras que los costos de litigio esperados se perciben como relativamente predecibles y relativamente bajos. Según este estudio, para que un seguro de patente de producto pudiera tener éxito, tendría que proporcionar flexibilidad con respecto a la cobertura territorial (mundial o nacional) y los diferentes niveles de riesgo, y también tendrían que proporcionar al asegurado la capacidad de controlar completamente los diferentes niveles de una disputa. Finalmente, el estudio concluye que los datos limitados disponibles para los proveedores de seguros están causando una mayor prima de riesgo. Esto podría reducirse solo si la aseguradora pudiese obtener datos más confiables derivados del uso más frecuente de este producto. Promover desventajas, como la complejidad y la dificultad de proporcionar la cobertura necesaria, y la dificultad de obtener una cobertura del asegurador, también se discuten. Aplicación complicada y difícil. Además de los costos y una relativa falta de conciencia acerca de la opción del seguro, considera que es necesaria la planificación estratégica para mitigar la propiedad intelectual. En particular las pymes solo pueden contratar seguros en una etapa en la que exista un mayor riesgo, lo que puede llevar a una denegación de cobertura o a un impacto negativo en la prima.

originado por la retirada del producto, que contenga alguna modalidad de la propiedad industrial, por ejemplo.

En el seguro DPI conviene distinguir si cubre daños a cosas determinadas o, por el contrario, cubre responsabilidades genéricas por daños a tercero. En este último caso, al tiempo de concluir el contrato no se puede conocer ni el valor del interés, ni la importancia de la eventual deuda futura, tampoco será posible establecer una relación entre suma y valor, porque faltará al menos el valor asegurado, y, en consecuencia, no se podrá hablar de sobreseguro, ni de infraseguro. En definitiva, el asegurador queda siempre obligado a asumir la deuda del asegurado hasta el límite máximo de la suma asegurada⁷¹, o ilimitadamente (si así se pactó en el seguro DPI).

Se ha anotado e incidido hasta aquí en el hecho que las primas en esta modalidad asegurativa cobran especial importancia derivada de su complejidad y los riesgos que cubre, siendo en la mayoría de las ocasiones el precio elevado un inconveniente para poder suscribir este tipo de seguro, extremo que cabalmente hay que analizar adecuadamente para alcanzar el correcto éxito de estos seguros de DPI.

5.4. Exclusiones

Otro de los elementos determinantes de la póliza viene proporcionado por las exclusiones. Existen contingencias y riesgos que se excluyen expresamente, tales como daños personales o daños en las cosas, incumplimiento de obligaciones profesionales o de responsabilidad de administradores y altos ejecutivos; riesgos relacionados con sectores específicos (nuclear, aviación, etc.). Multas y sanciones tributarias. Costes judiciales derivados de procesos penales. Reclamaciones y sanciones administrativas en el orden de la defensa de la competencia, entre otros. Es decir, suelen ser estipulaciones que también concurren en otras ramas del seguro.

Así las cosas, el aspecto principal en la delimitación del riesgo del seguro de propiedad industrial viene constituido no por la identificación de los supuestos de responsabilidad incluidos en la cobertura (delimitación positiva del riesgo) sino, al contrario, por las exclusiones de la misma (delimitación negativa del riesgo). Las cláusulas que se introducen con la finalidad de delimitar el riesgo son muy numerosas y heterogéneas lo que, al margen de dificultar la identificación del riesgo asegurado en cada caso, pone de manifiesto que una

⁷¹ Pérez Carrillo (2017, p. 404) entiende respecto al seguro de responsabilidad que

la suma asegurada es fundamental [...] frecuentemente de cuantificación difícil y muy elevada. Para matizar la obligación asumida por el asegurador y ajustar las primas puede incluirse un límite máximo de cobertura, y además (a pesar de la redacción del art. 27 LCS) pueden pactarse otros límites, como una suma máxima por siniestro, o por DPI.

de las principales características de esta modalidad asegurativa es la necesidad de que la cobertura ofrecida se adapte exactamente a las circunstancias del riesgo asegurado. Las propias compañías aseguradoras ofrecen pólizas *ad hoc*, que se ajustan a técnicas de probabilidad, estadísticas y patrones particularizados.

Al hilo de lo reseñado podemos decir que las obligaciones del tomador de la póliza –en este tipo de coberturas– serán más rigurosas, al tener que ofrecer una serie de datos relevantes para la mejor negociación de la póliza. Es este ámbito, hemos de apreciar estos formularios, que se conciben como medios de clarificación y de manifestación o *disclosure* de los datos sobre la base de que todos aquellos que no figuren en la declaración, o cuyos datos resulten erróneos o gravemente incompletos, quedan en todo caso excluidos de cobertura. Queda claro que la documentación e información necesaria que se genera en torno a estas pólizas ha de ser abundante y especializada⁷². En definitiva, se requiere un mayor deber de colaboración⁷³ para el buen fin del contrato al asegurado/tomador de este tipo de contrato de seguro.

Hay que llamar la atención sobre un aspecto clave en las diferentes modalidades de la propiedad industrial y que, por supuesto, afecta sobremanera a la póliza asegurativa, toda vez que las diferentes modalidades se caracterizan por su territorialidad, al punto que en

⁷² Piensan Pérez Carrillo y Cuipers (2013, p. 47) que:

De la documentación analizada se deduce que en la fase precontractual, y a lo largo de la vigencia de las pólizas, los aseguradores plantean abundantes preguntas relativas a todo tipo de títulos de DPI, incluso sobre los que no van a ser objeto del seguro. Tipo de DPI (patentes, marcas, diseños registrados, etc.) respecto de los que se solicita cobertura. Identificación. Sector. Un modelo de condicionado está disponible en <http://www.composite-legal.com/uploads/files/Intellectual%20Property%20Policy%20Wording.pdf> (consultado por última vez el 20 de mayo de 2012). Relevancia de los DPI en la facturación del tomador. Agente de DPI encargado de las gestiones pertinentes a efectos de solicitud, etc. Acuerdos (licencias, cesiones, usufructos, etc.), sobre los DPI en relación con los cuales se solicita el seguro. Existencia de otros DPI de titularidad del tomador, o que sean gestionados por el tomador. Conflictos o amenazas sobre los DPI que desea asegurar. Conocimiento sobre investigaciones realizadas por terceros que puedan afectar al objeto para el que se solicita el seguro.

⁷³ Como acertadamente se señala en OMPI (agosto de 2011):

Desde el punto de vista del asegurador, los costos de asegurar un dispositivo patentado complejo y muy técnico para el que existen competidores en todo el mundo presenta un mayor riesgo que lo que sería una póliza de seguro media de un propietario de una vivienda. Este aumento del nivel de riesgo se traduce en una mayor prima de la póliza. Con el fin de medir el riesgo, el procedimiento especializado de solicitud de un seguro de propiedad intelectual requiere información general del solicitante, como cualquier participación previa en juicios, los competidores más cercanos del solicitante y los principales clientes. Por ejemplo, para cubrir una patente en virtud de una póliza de reducción de costos, puede que se pida al solicitante que proporcione información detallada, como si el diseño se basa en patentes de terceros, o si ha recibido algún aviso de que su conducta puede ser infractora. Durante el proceso de solicitud se requiere atención a los detalles y la divulgación exhaustiva de información, ya que, como con cualquier tipo de seguro, los errores e inexactitudes pueden conducir a la rescisión de la cobertura.

función de la cobertura geográfica son de aplicación diferentes normativas que coexisten o que se superponen. La conceptualización del ámbito territorial de cobertura es fundamental en las pólizas de seguros de derechos de propiedad industrial, debido a la especial naturaleza territorial de estos derechos. Menos problemas se plantean en cuanto a la duración de la póliza. En este sentido, se reseña que se construyen *productos contratados sobre la base de la reclamación «claims made»*. *El modelo «claims made» puro es el más adecuado para un producto de introducción en un nuevo mercado*⁷⁴.

Se puede inferir que en este tipo de pólizas asegurativas de derechos de la propiedad industrial, la compañía aseguradora hará lo mismo que sucede con el seguro de crédito ex artículos 69 a 72 de la LCS, en concreto, artículo 72⁷⁵ de la LCS, toda vez que la aseguradora no se hace cargo de todo el riesgo asegurable. Dicho en otros términos, con frecuencia el propio asegurado adoptará una parte de las consecuencias del siniestro (auto-seguro). De esta suerte se evitan aumentos en las primas y posibles conflictos de intereses. La cuestión estribaría en establecer un porcentaje mínimo de cobertura de la compañía aseguradora, al estilo de lo que acaece con el seguro de crédito.

A efectos prácticos, habría que comenzar con una cobertura sencilla e ir añadiendo nuevas posibilidades-coberturas. En España está poco extendida la utilización de este tipo de pólizas, pero sus beneficios obligan a promocionar su contratación⁷⁶. Otra de las cuestiones conexas que se relacionan con lo referenciado es si la suscripción del contrato ha de ser obligatoria o voluntaria⁷⁷. Respecto a este último planteamiento, dependerá

⁷⁴ Cfr. Pérez Carrillo y Cuipers (2013, p. 50).

⁷⁵ Disciplina el artículo 72 de la LCS:

El asegurado, y en su caso el tomador del seguro queda obligado:

- 1.º A exhibir, a requerimiento del asegurador, los libros y cualesquiera otros documentos que poseyere relativos al crédito o créditos asegurados.
- 2.º A prestar la colaboración necesaria en los procedimientos judiciales encaminados a obtener la solución de la deuda, cuya dirección será asumida por el asegurador.
- 3.º A ceder al asegurador cuando este lo solicite, el crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnización.

⁷⁶ Cfr. Aventín Arroyo (2012, pp. 107 y ss.).

⁷⁷ Al respecto, véase Pérez Carrillo y Cuipers (2013, pp. 60 y ss.), que expresan:

Un régimen de contratación obligatorio permite ofrecer precios o primas reducidas por razones de economías de escala, y porque elimina la selección de riesgos por parte de los potenciales tomadores, y contra los intereses de los aseguradores [...]. En un régimen facultativo o voluntario de contratación de seguros de patentes opera el principio de la selección negativa de riesgos. Esto implica que de todos los tomadores potenciales del producto, los más proclives a adquirirlo serían los asegurados más litigiosos o aquellos que prevean infracciones de sus patentes. Como ya se ha dicho a lo largo de este estudio, un seguro de patentes orientado a fomentar la investigación por parte de las pymes presenta beneficios para el interés general y su introducción con apoyo público representaría un decisivo posicionamiento gubernamental a favor del I+D.

muy mucho de cómo se conciba y la finalidad buscada con este tipo de pólizas asegurativas, si bien, *a priori*, no podríamos establecer una caracterización general, aun cuando la dificultad de su configuración provocaría que se concibiese en los inicios como un seguro voluntario.

Siguiendo con el desarrollo de cómo se debe delinear la póliza asegurativa de los derechos de la propiedad industrial, cabe destacar que aquí se habrá de delimitar claramente el clausulado general y específico, tal y como sucede con cualquier modalidad asegurativa. Se determinarán los riesgos asegurados o no, así como quién es el asegurador y, si procede, cuál es el reembolso del asegurador. Hemos de atender, en este sentido, a la reglamentación que nos proporciona el seguro de responsabilidad civil contemplado en la Ley del contrato de seguro ex artículos 73 a 76 de la LCS. Y, *mutatis mutandi*, atraer aquel condicionado que sea válido y adecuado a este tipo de modalidad asegurativa. En lo tocante a la delimitación temporal, se atenderá a lo disciplinado en el artículo 73.2 de la LCS. Por su parte, y en cuanto a la delimitación temporal, habrá que estar a la legislación aplicable territorial o supranacional en cuestión. En esta misma línea, se precisarán las cláusulas legales y jurisdiccionales, siendo lo habitual reenviar a la aplicación de la legislación y jurisdicción española.

En cualquiera de los casos, se busca promocionar la incorporación de un seguro sobre los derechos de la propiedad industrial, que tiene como referente en cuanto a las coberturas y su identidad al seguro de responsabilidad civil, sabiendo que las compañías aseguradoras que lideren esta introducción de un seguro privado estarán orientadas a mejorar el papel competitivo de la investigación e innovación en España. Se presenta, pues, un complemento ideal en cuanto a la creatividad e innovación entre las diferentes modalidades de la propiedad industrial que queramos, acompañada del seguro para garantizar aún más la tutela y el buen fin de estas modalidades ante cualquier menoscabo que pueda acaecer.

En caso de que no fuera posible implantar un seguro obligatorio en España, cualquier proyección de la evolución de las primas resultara muy aleatoria (Pérez Carrillo y Cuipers, 2013, pp. 94 y ss.), y habría que incentivar con otro tipo de medidas públicas en relación con la suscripción de seguros voluntarios⁷⁸. Acompañados de medidas de incentivos legales, fiscales e, incluso, normativos, teniendo como referente la OEPM⁷⁹ en orden a propor-

⁷⁸ Cfr. (Martín Rodríguez, 2018):

La existencia de este tipo de pólizas, por lo general voluntaria, si bien existe la posibilidad de que la normativa interna de un país establezca su obligatoriedad, tiene cada vez mayor importancia debido a que empieza a ser considerada una condición indispensable por parte de los distribuidores en el mercado de destino, que ven en la misma una manera de otorgar seguridad a ambas partes ante reclamaciones de competidores.

⁷⁹ Para mayor información véase <<http://www.oepm.es>>

cionar la información precisa y necesaria. También deberían participar otras instituciones encargadas de fomentar la propiedad industrial.

5.5. Obligaciones y deberes de las partes en el seguro DPI

1. El asegurado, además de pagar la prima y notificar el siniestro a la aseguradora, ha de cumplir tres deberes característicos:
 - a) Ceder al asegurador la dirección jurídica frente a la reclamación y la defensa del asegurado en el terreno judicial o extrajudicial.
 - b) Abstenerse de reconocer en cualquier forma su responsabilidad.
 - c) Cooperar-colaborar en las gestiones que en relación con el siniestro le indique la compañía de seguros (art. 74 LCS). En esta modalidad asegurativa de DPI este deber es primordial y básico en orden a que el seguro cumpla con su buen fin.

La inobservancia de los anteriores deberes por parte del asegurado se sanciona en las pólizas con la pérdida de los derechos derivados del contrato.

2. El asegurador ha de satisfacer la indemnización pecuniaria (dentro del límite de la suma asegurada) que el asegurado haya de satisfacer en concepto de responsable civil al tercero dañado.

Conviene recordar que el titular del derecho a la prestación es el asegurado y no el tercero, que no es parte en el contrato. A tal fin, obedece el pago directo a dicho tercero por parte del asegurador (como se examinará *infra* en relación con la acción directa).

3. Satisfecha la indemnización, el asegurador puede subrogarse en todos los derechos y acciones que puedan corresponder al asegurado contra terceros responsables del accidente dañoso.

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado en el caso de que el daño causado al tercero sea debido a conducta dolosa de aquel (cfr. art. 76 LCS). La obligación del asegurador se circunscribe a los límites de la suma asegurada, pudiendo el asegurado reclamar el exceso al asegurado.

La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado. El asegurador puede oponer la culpa exclusiva de la víctima y las excepciones personales que pudiera tener contra ella.

A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado está obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido. Los plazos de prescripción de esta acción son los establecidos en el artículo 1.968⁸⁰ del Código Civil.

6. A modo de conclusión

Los seguros de la propiedad industrial nos ofrecen una importante ventaja competitiva en la internalización de nuestros productos y servicios y en la gestión del riesgo. Ciertamente es que el objeto del seguro ha variado por cuanto que los riesgos a cubrir son activos intangibles, que suponen o puede implicar nuevas tecnologías, pero la ventaja competitiva creada por el empleo del seguro como técnica no ha cambiado. El precio por el ejercicio de los derechos de propiedad industrial o de su defensa contra las demandas de infracción resulta muy elevado. Ante esta tesitura, en la que no todas las empresas son igualmente innovadoras, ni tienen el mismo tamaño o recursos disponibles, el asegurar los activos de propiedad industrial posibilita el compensar algunos de estos costes e igualar las condiciones, al habilitar a los litigantes el tener las mejores coberturas posibles mediante un seguro. De esta suerte, el seguro se confeccionará en función de las necesidades de cada empresa, con base en los mercados en los que se actúa, así como en el índice de litigiosidad que aparezca en el sector concreto. De igual manera, las grandes entidades pueden ajustar el seguro a coberturas añadidas en relación con su actividad. Por el contrario, las pymes podrán confeccionar también sus coberturas de forma más simple, donde el coste no sea un obstáculo en pos de tutelar de forma eficiente su innovación. Asimismo, las pymes podrán emplear ese seguro como aval ante inversores o, inclusive, ante las entidades de crédito para solicitar financiación y, además, podrá utilizarse como una garantía ante distribuidores externos representativos de la solvencia y calidad de las diferentes modalidades de la propiedad industrial que se posean.

Queda claro que una buena estrategia para proteger las diferentes modalidades de la propiedad industrial y derechos de autor viene proporcionada por contar con un seguro capaz de abrir mercados o, por lo menos, posibilitar dicha apertura internacional, así como servir de faro para crear un negocio e, inclusive, expandirlo. El interrogante que surge de inmediato es por qué no se incentiva esta oportunidad, o es tan poco abordada o conocida, que impide su correcto empleo por aquellos que bien pudieran obtener grandes beneficios de su uso, amén de que las compañías aseguradoras debieran ofrecer dicha opción, y, sin embargo, en muchos casos existe una auténtica ausencia o falta de información sobre el particular.

⁸⁰ Cfr. el enunciado del artículo 1.968:

Prescriben por el transcurso de un año: 1.º La acción para recobrar o retener la posesión. 2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.

Referencias bibliográficas

- Aventín Arroyo, J. A. (2012). La esencia de la actividad aseguradora y su potencialidad para ofrecer remedios a los innovadores. Experiencias y posibilidades. En R. M. Couto Gálvez y C. Sánchez-Ramos Roda (Coords.), *Seguros y Patentes, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica*. Madrid: Universidad Complutense, Elzaburu.
- Cuypers, F. (2012). Seguros de patentes y patentes de seguros: reflexiones y estrategias. En R. M. Couto Gálvez y C. Sánchez-Ramos Roda (Coords.), *Seguros y Patentes, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica*. Madrid: Universidad Complutense, Elzaburu.
- Duchêne, A. (24 de septiembre de 2015). [Patent Litigation Insurance](#). *The Journal of Risk and Insurance*. Recuperado de <<https://onlinelibrary.wiley.com>> (consultado el 23 de noviembre de 2018).
- EUIPO (2018). [IP Litigation Insurance Landscape](#). Recuperado de <<https://euiipo.europa.eu>> (consultado el 22 de enero de 2019).
- Górriz López, C. (2017). Tecnología blockchain y contratos inteligentes. En *Inteligencia Artificial y Derecho*. Tirant lo Blanch.
- Iglesias Fraga, A. (26 de abril de 2016). [Crean el primer seguro en España que protege la propiedad intelectual](#). *El Mundo*. Recuperado de <<http://www.elmundo.es>> (consultado el 4 de mayo de 2018).
- Kingston, W. (2007). Improving Patents for Smaller Firms: Insurance, Incontestability, Arbitration. *I.P.Q.*, 1, 1-19.
- Labiano Elcano, J. (4 de mayo de 2016). [Los seguros pueden multiplicar por 10 las patentes empresariales](#). *Cinco Días*. Recuperado de <<https://cincodias.elpais.com>> (consultado el 9 de noviembre de 2018).
- Llobet, G. y Suárez, J. (2008). *Patent Litigation and the Role of Enforcement Insurance*. Centro de Estudios Monetarios y Financieros.
- Martín Rodríguez, M. D. (2018). [El seguro de propiedad intelectual en la internacionalización empresarial](#). *Diario del Exportador*. Recuperado de <<https://www.diariodelexportador.com>> (consultado el 9 de noviembre de 2018).
- Massaguer, J. (2016). La nueva Ley española de Patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales. En R. Morral Soldevilla (Dir.), *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial (pp. 83 a 145). Madrid: Tecnos.
- Moreno, V. (23 de mayo de 2016). [Las aseguradoras se lanzan a cubrir los intangibles de las empresas](#). *Expansión*. Recuperado de <<http://www.expansion.com>> (consultado el 9 de noviembre de 2018).
- Moreno, V. (14 de enero de 2019). [La nueva Ley de Marcas, muchas luces y algunas sombras](#). *Expansión*. Recuperado de <<http://www.expansion.com>> (consultado el 18 de enero de 2019).
- OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) (agosto de 2011). [Asegurar los riesgos de la innovación](#). *Revista de la OMPI*. Recuperado de <<http://www.wipo.int>> (consultado el 9 de noviembre de 2018).
- Pérez Carrillo, E. F. (2002). Responsabilidad de los administradores y altos ejecutivos en caso de violación de patentes por parte de la sociedad mercantil. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XXIII (pp. 223-239).
- Pérez Carrillo, E. F. (2003). El seguro y los litigios sobre derechos derivados de paten-



tes en Europa. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XXIV (pp. 1.291 a 1.300).

Pérez Carrillo, E. F. (2013). Aseguramiento del riesgo de Patente y gobernanza empresarial. En *Estudios de Derecho Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade* (pp. 1.039 a 1.048). Madrid: Marcial Pons.

Pérez Carrillo, E. F. (2013-2014). Seguros de litigios de patentes y fomento del I+D+i entre las PYMES. *ADI*, 34.

Pérez Carrillo, E. F. (2017). Asegurados y coberturas en seguros de derechos de

propiedad industrial e intelectual. En *Nuevas Tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial* (pp. 389 a 408). Granada: Comares.

Pérez Carrillo, E. y Cuipers, F. (2013). *Viabilidad del seguro de patentes en España*. Madrid: Fundación Mapfre.

Véron, P. (2009). *Patent litigation in France: statistical study 2000-2009*. Paris: Véron & Associates. Recuperado de <<https://www.veron.com/veron>> (consultado el 25 de enero de 2019).