

**COAPI**

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

# PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA DE LA LEY DE PATENTES

22 Septiembre 2014

Luis-Alfonso Durán

# TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES

## Modalidades de protección (Art. 1)

- Se añaden a las modalidades de protección de patente y modelo de utilidad, los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.
- Se suprimen las adiciones a las patentes (actual Título X).

## **Unidad de registro (Art. 2)**

Se establece un nuevo artículo 2, por el que se establece:

- la unidad de registro (el registro de los títulos reconocidos en esta ley tiene carácter único),
- de cobertura para todo el territorio nacional,
- cuya concesión corresponde a la OEPM, salvo lo previsto en los Tratados Internacionales (Patente europea, PCT, marca y modelos internacionales) o en el derecho de la Unión Europea (marca y diseño comunitarios).

## **Legitimación (Art. 3)**

- Se suprimen las limitaciones actuales previstas en el actual artículo 2, a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española, extranjera de un país miembro del CUP o cuyo país ofrezca un trato de reciprocidad.
- Se aclara que entre las personas jurídicas legitimadas a solicitar un título de PI se incluyen las entidades de derecho público.

## TÍTULO II: PATENTABILIDAD

### Invenciones patentables y excepciones (Arts. 4 y 5)

- Se adopta la nomenclatura del ADPIC, estableciendo que son patentables las invenciones en “todos los campos (sectores) de la tecnología”.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico y los métodos de diagnóstico del cuerpo humano o animal, continúan siendo no patentables. Sin embargo, su no patentabilidad (el actual artículo 4.6 los considera no patentables por entender que no son susceptibles de aplicación industrial), pasa a engrosar la lista de excepciones a la patentabilidad directamente junto con las demás excepciones.

## **Novedad (Art. 6)**

- Se hace mención expresa a las solicitudes anteriores de patente europea que designan España y a las PCT que entran en fase nacional en España y que se lleguen a publicar en español, como formantes del estado de la técnica.
- Se hace explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para uso como una nueva indicación terapéutica en línea con lo previsto en el EPC 2000.

## **Divulgaciones inocuas (Art. 7)**

- Se limita el plazo de gracia a las divulgaciones efectuadas en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales de París de 22/11/1928 revisado el 30/11/1972, como se prevé en el Convenio de la Patente Europea.
- Se suprime el plazo de gracia actualmente reconocido a las invenciones divulgadas en ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes.

## TÍTULO IV: INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS

### Deber de información y ejercicio de los derechos del empresario (Art. 18)

Se impone un plazo máximo de 3 meses desde que concluya la invención para que el empleado notifique al empresario de su existencia así como un plazo también de 3 meses desde que se recibe dicha comunicación para que el empresario comunique al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma. Ello es aplicable a las invenciones realizadas por el empleado tanto de la actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva de un contrato, así como cuando en la realización de la invención hubieren influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta.



**Invenciones realizadas durante el año siguiente a la  
extinción de un contrato laboral (Art. 19)**

Se establece que pertenecen al empresario, salvo prueba en  
contrario.

## **Inventiones realizadas por el personal investigador de Universidades públicas y de los entes públicos de investigación (Art. 21)**

- Se han incorporado en el Anteproyecto las normas previstas en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.
- La norma establece que dichas invenciones pertenecen a las entidades que hayan contratado al investigador.
- Se establece un plazo de 3 meses, igual al previsto para los trabajadores contratados por empresas privadas, para notificar la invención a la entidad y también un plazo de 3 meses para que la entidad conteste al investigador sobre su interés en patentar la invención o en mantenerla como secreto industrial y reservarse el derecho a su utilización exclusiva.
- El investigador tendrá derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en la explotación o cesión de la invención. Dichas condiciones se deben establecer por el Consejo de Gobierno de la Universidad, para el caso de Universidades y por el Gobierno o las Comunidades Autónomas en el caso de entes públicos.

# TÍTULO V: SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

## Presentación y requisitos de la solicitud de patente (Cap. I)

### Requisitos de solicitud (Art. 23)

- Se introduce la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica, si dichos datos son conocidos. Sin embargo su incumplimiento no prejuzga la validez de la patente.
- Se impone la obligación de pagar la tasa de IET con la solicitud.

### Fecha de presentación (Art. 24)

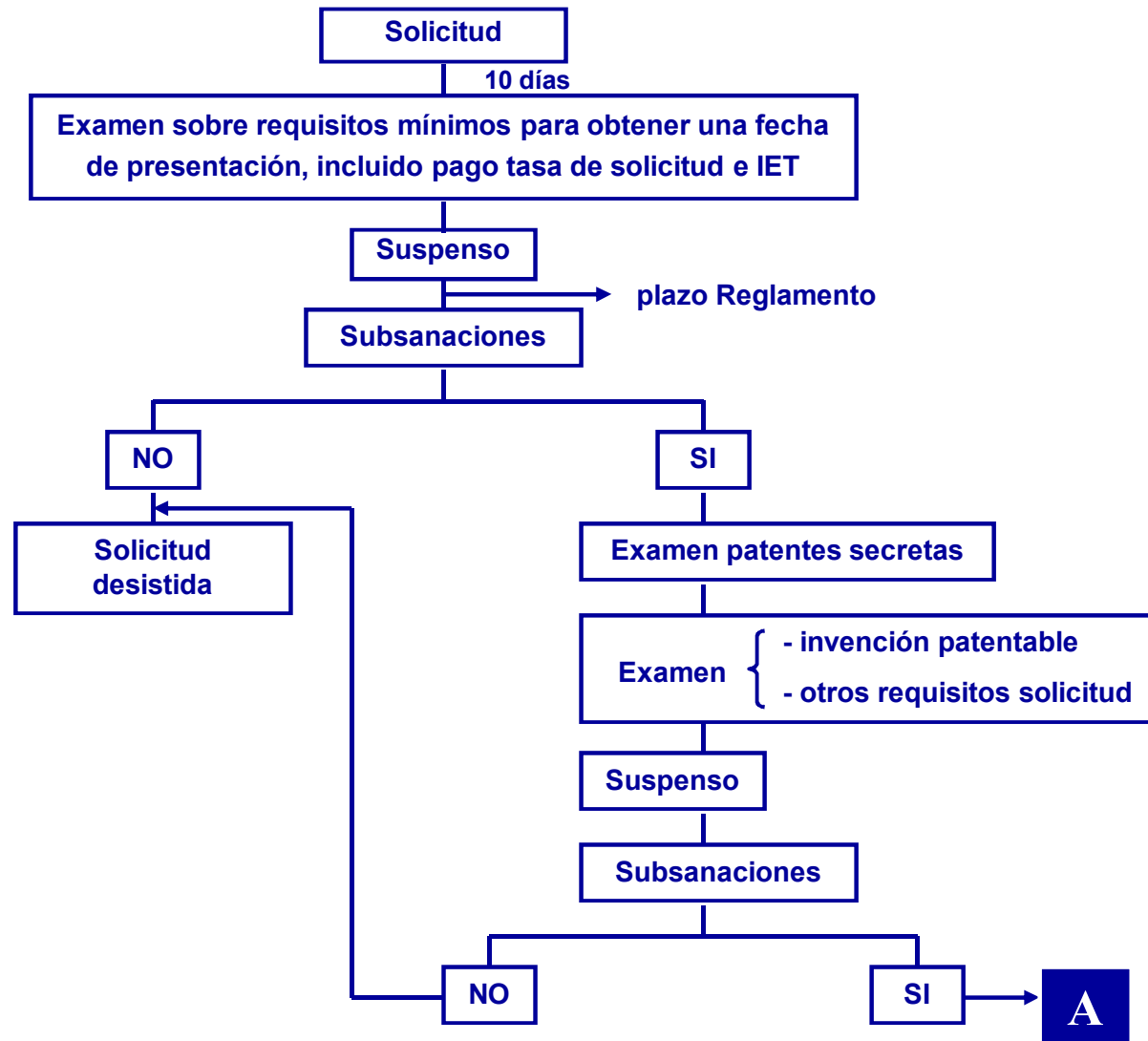
- Se suprime la obligación actual de presentar una o varias reivindicaciones con la solicitud. Basta con presentar una descripción.
- También se puede presentar una remisión a una solicitud anterior, de la que se deberá indicar el número, fecha de presentación y Oficina en la que se ha presentado, señalando que dicha referencia sustituye a la descripción y en su caso a los dibujos. Con posterioridad, en un plazo a determinar en el Reglamento de Ejecución, se deberá aportar una copia certificada de dicha solicitud anterior y su traducción al castellano.

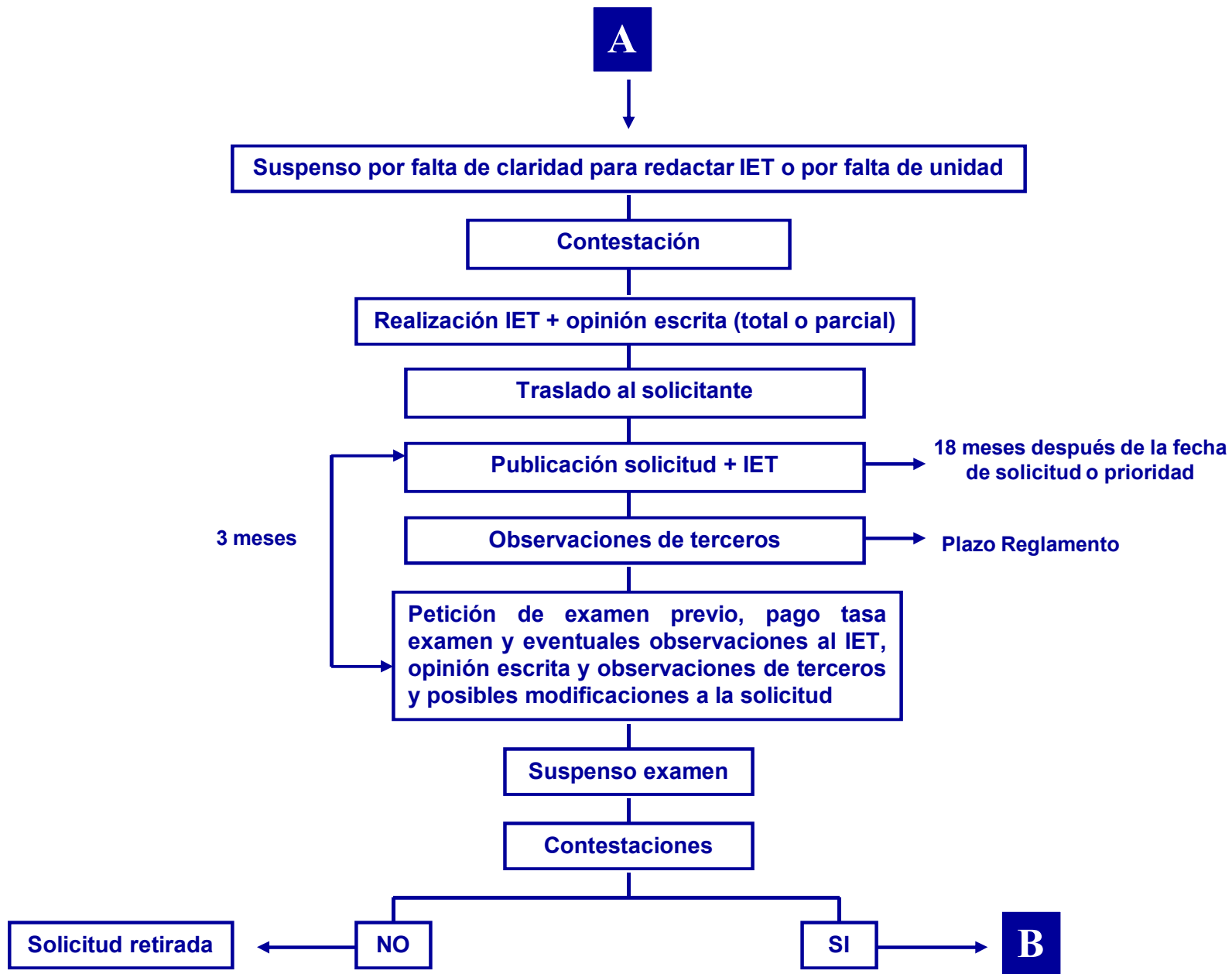
## **Prioridad (Arts. 30 y 31)**

- Se reconoce el derecho de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior española (prioridad interna) (Art. 30).
- Se suprime la obligatoriedad de presentar una copia certificada de la solicitud prioritaria y de su traducción. Esto sólo se exigirá cuando, durante la realización del IET la reivindicación de prioridad se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención y cuando la solicitud anterior y/o su traducción no obre ya en poder de la OEPM o no esté disponible en una biblioteca digital. Ello ya es aplicable actualmente desde la vigencia del TDP en España.

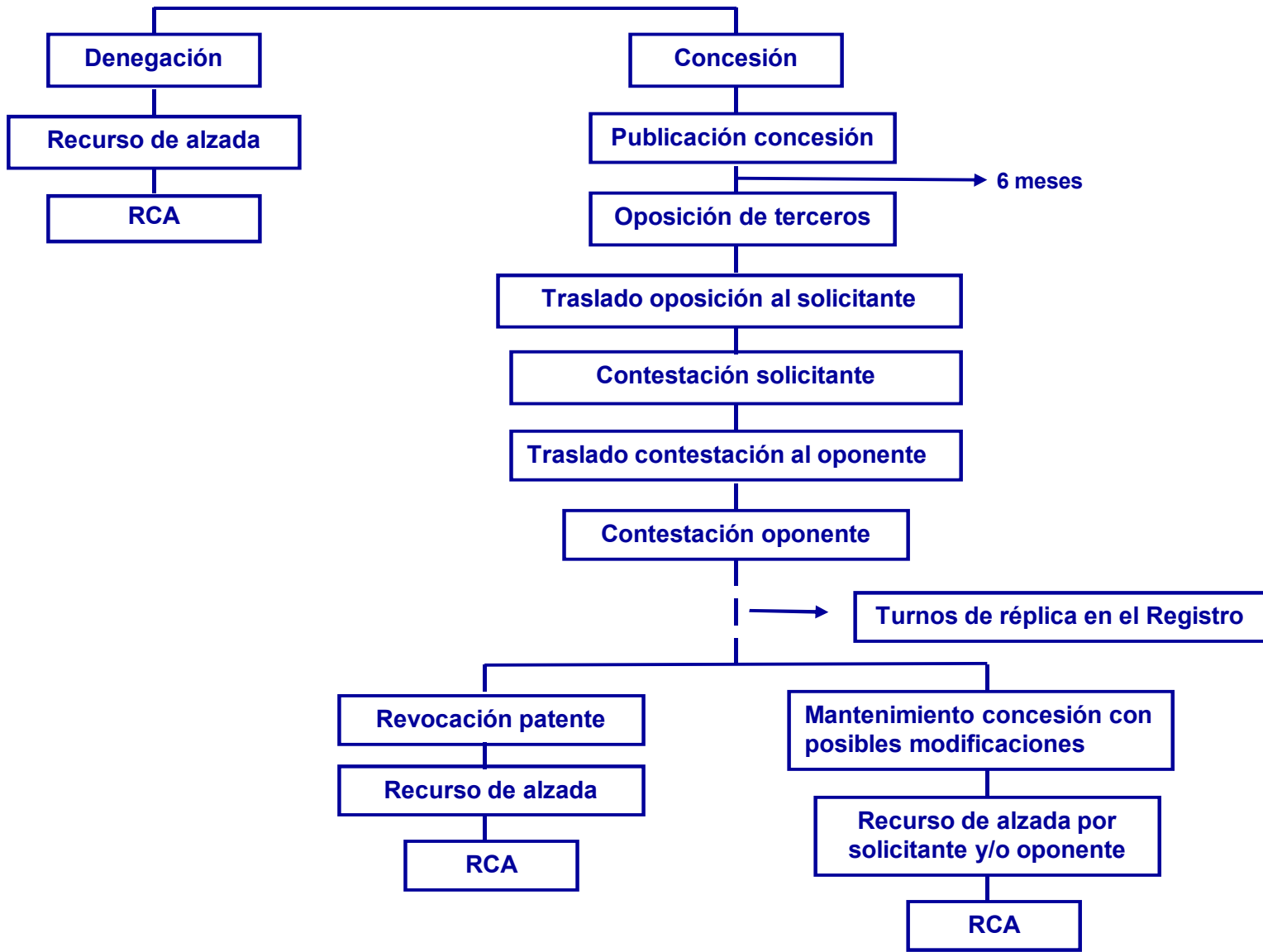
## Procedimiento de concesión (Cap. II)

Se suprime el procedimiento optativo sin examen previo.

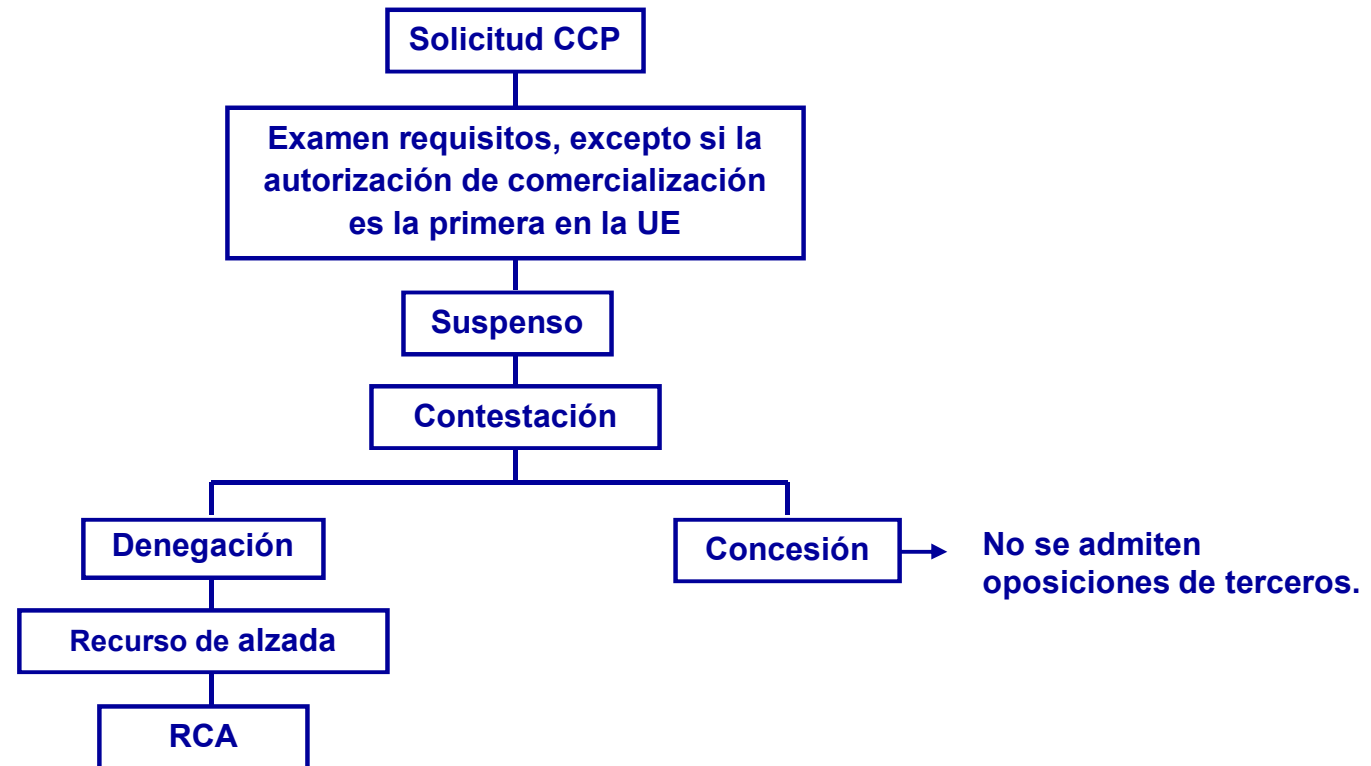




**B**



## Certificados complementarios de protección (Cap.IV)





## Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información a terceros (Cap.V)

- Se introduce la obligación de acompañar un escrito, cuando se solicite una modificación de la solicitud, especificando (Art. 48.3):
  - diferencias entre el texto nuevo y sustituido.
  - razón y alcance de las modificaciones
- Cuando se modifique una patente por 

{	<ul style="list-style-type: none"><li>- oposición</li><li>- limitación</li><li>- recurso</li><li>- nulidad</li></ul>	habrá que pagar
---	--	-----------------

  
una tasa para la edición de un nuevo folleto (Art. 48.4).
- Cuando se modifique una patente durante un procedimiento de oposición, no se podrá ampliar la protección de la patente concedida (Art. 48.6).
- Se incorpora a la Ley el Art. 33 del actual Reglamento sobre rectificación de errores con similar contenido (Art. 49).
- Se incorpora un artículo específico sobre restablecimiento de derechos y se introduce la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad, a fin de implementar lo previsto en el TDP.
- Se excluyen de la potestad revisora de oficio o a instancia de parte prevista en la LRJAPPAC (Art. 102) las causas de nulidad que se reservan a la competencia exclusiva de los Tribunales.

## TÍTULO VI: EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

- Se separan los límites al derecho a la patente con fines experimentales y los correspondientes a la denominada “cláusula bolar” es decir a los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos por entender que tienen distinto origen y finalidad [Art. 61.1.b) y c)].
- El agotamiento del derecho se extiende a los países del Espacio Económico Europeo (Art. 61. 2 y 3).
- Se extiende el alcance de protección de la patente a los elementos equivalentes a los elementos reivindicados en concordancia con lo previsto en el EPC2000 (Art. 68.3).
- Se suprime el actual Artículo 58 relativo a las patentes correspondientes a invenciones cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal.

## TÍTULO VII: ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE

- Se establece un canon mínimo de un 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, de forma similar a la norma que existe en la Ley de Marcas (Art. 74.5).
- Se prevé que una vez se establezca una condena por cesación, el Tribunal fije también una indemnización coercitiva por día transcurrido desde la fecha de la sentencia hasta la cesación efectiva de la infracción (Art. 74.4).

## TÍTULO VIII: LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

### Cotitularidad (Cap. I)

- Se sustituye la necesidad de unanimidad para otorgar licencia de explotación en casos de cotitularidad por la de mayoría, de acuerdo con lo previsto en el Art. 398 del Código Civil.

### Transferencias, licencias y gravámenes (Cap. II)

- Se establece que cuando se constituya una hipoteca mobiliaria de una patente, ésta se inscriba en el Registro de Bienes Muebles y que éste lo notifique a la OEPM para su inscripción en el Registro de Patentes (Art. 81.1).

### Licencias de pleno derecho (Cap. III)

- Se establece que cuando una decisión administrativa o judicial firme declare que el titular de una patente ha utilizado su derecho de exclusiva para violar la legislación española o comunitaria de defensa de la competencia, el órgano decisorio pueda someter la patente, con carácter forzoso, al régimen de licencias de pleno derecho, en cuyo caso no procederá la reducción del importe de las anualidades.

## TÍTULO IX: OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

- Se suprime el actual artículo 84, en el que se permite poder justificar la explotación ante la OEPM.
- Desaparece como supuesto de concesión de licencias obligatorias el de necesidades de explotación (Art. 86. b) actual). La exposición de motivos señala que ya está comprendido este supuesto en el supuesto de “motivos de interés público”.
- Se añade otro supuesto consistente en la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública [Reglamento Comunitario (CE) nº 816/2006] [Art. 91.1.d)].
- Se reduce el plazo durante el cual se puede interrumpir la explotación, una vez iniciada, sin que haya lugar al derecho a pedir licencias obligatorias. El plazo actual es de tres años y se propone que pase a ser de sólo un año (Art. 92.1).
- Se suprime la mediación previa de la OEPM en la solicitud de licencias obligatorias.
- Se establece que la carga de la prueba de la explotación compete al titular de la patente (Art. 90.3).
- Se establece que para la resolución de la petición de licencia, las partes designen un mediador o en su defecto, cada parte designe un experto que junto a un tercero nombrado por la OEPM acuerden las condiciones de la licencia. A falta de acuerdo, la Oficina decidirá (Art. 98).
- Se establece que la licencia obligatoria de una patente comprende la de los Certificados complementarios de protección (Art. 99.5).

## TÍTULO X: NULIDAD, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LA PATENTE

### Nulidad (Cap. I)

- Se añade una nueva causa de nulidad, relativa a la ampliación de la protección conferida tras una concesión (oposición, limitación, etc.) [Art. 102.1.d)]
- Se permite la posibilidad de anular parcialmente una reivindicación (Art. 102.2).
- La nulidad de una patente determina la de sus Certificados Complementarios de Protección en la medida en la que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó su concesión (Art. 104.2).

### Revocación o limitación a instancia del titular de la patente (Cap. II)

- Se introduce la posibilidad de que el titular de la patente pueda solicitar ante la OEPM su revocación o limitación, de forma similar a como estableció el EPC2000 para las patentes europeas.
- La OEPM sólo examinará que las nuevas reivindicaciones sean claras, concisas y se funden en la descripción.

## **Caducidad (Cap. III)**

- Se suprime la posibilidad de rehabilitar una patente por falta de pago debido a una causa de fuerza mayor (Art. 117 de la vigente ley). La Exposición de motivos señala que está comprendida en la figura más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos. Es sabido que en la actualidad existe la doble vía del restablecimiento de derechos y la fuerza mayor, cuyos plazos además son distintos.

## TÍTULO XI: PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL

- Se reduce el plazo de 2 meses de secreto a un mes y el de prórroga de 5 a 4 meses (Art. 111.1).
- Mientras dure el régimen de secreto se continuará la tramitación de la solicitud excepto las fases correspondientes a la publicación (Art. 112).
- Se introduce la posibilidad, para las invenciones realizadas total o parcialmente en España, de solicitar autorización para presentaciones como primera solicitud en el extranjero. El plazo que tiene la OEPM para dar la autorización es de 1 mes (Art. 115).
- No se prevén sanciones para el incumplimiento de estas obligaciones.



## TÍTULO XII: JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES

- Se establece la posibilidad de acudir a la mediación y arbitraje en cuestiones litigiosas, quedando excluidos el procedimiento de concesión, oposición y recursos.
- La OEPM procederá a realizar las actuaciones necesarias para la ejecución de los laudos arbitrales y de los acuerdos de mediación, estos últimos deberán ser elevados a escritura pública o deberán ser homologados por el juez.
- Deberán comunicarse a la OEPM los recursos que se interpongan frente a los laudos arbitrales o las acciones de nulidad contra lo convenido en los acuerdos de mediación (Art. 133).

## TÍTULO XIII: MODELOS DE UTILIDAD

- Se mantienen los modelos de utilidad, si bien sólo se exceptúa de su objeto:
  - los procedimientos
  - las invenciones que recaigan sobre materia biológica
  - las sustancias y composiciones farmacéuticas (Art. 134)
- La novedad requerida es la misma que para las patentes (novedad mundial), si bien se mantiene la actividad inventiva menor (que no resulte muy evidente para un experto en la materia) (Art. 136-137).
- Se mantienen el mismo procedimiento de concesión actual (sin examen sustantivo y con oposición pre-concesión).
- Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los MU solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, se precisará haber obtenido o solicitado previamente un IET.

## TÍTULO XIV: APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

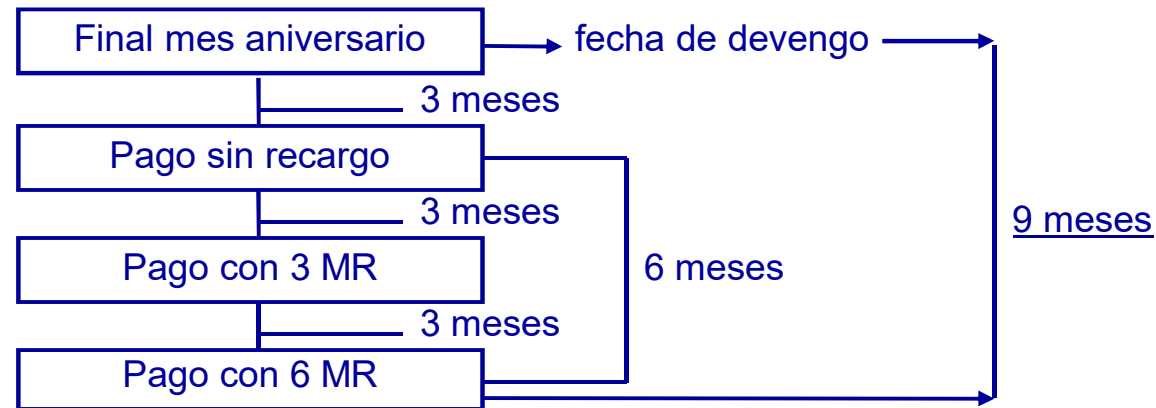
- Se incorporan en la ley las normas relativas a la aplicación del Convenio sobre la patente europea y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
- La traducción al español de la solicitud de patente europea solicitada en una lengua de la OEP sólo deberán ser traducidas al español a petición de la OEPM.
- Se mantiene la obligación de que la traducción al español de una patente europea concedida, cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, sea realizada por un Agente de la PI acreditado ante la OEPM o por un traductor/intérprete jurado nombrado por el Ministerio de AAEE, aunque se prevé que reglamentariamente se puedan establecer otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones.

## TÍTULO XV: REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

- Básicamente se mantiene la normativa vigente, es decir, la posibilidad de que, además de los Agentes de la PI, puedan actuar ante la OEPM los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en la LRJAPPAC, cuyo artículo 32 prevé que los interesados puedan actuar por medio de representante, y que dicho representante pueda ser cualquier persona con capacidad de obrar.
- Se mantiene la obligación de actuar mediante un Agente a los solicitantes no residentes en la UE.
- Se suprime la obligatoriedad de constituir una fianza a disposición de la OEPM y de concertar un seguro de responsabilidad civil. La exposición de motivos no justifica dicha supresión.
- Se prevé el ejercicio de la profesión a través de personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la UE y con sede social o centro de actividad principal en territorio comunitario (Art. 173.2).
- Se regula la prestación de servicios de Agente de la PI establecidos en otros estados de la Unión Europea, que presten temporalmente sus servicios en España de acuerdo con la Directiva 2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008. En tales casos se deberá presentar una declaración previa, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.

## TÍTULO XVI: TASAS Y ANUALIDADES

- Se establece que la fecha de devengo de las anualidades sea el último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud (Art. 181)



- Aparentemente se suprime la posibilidad de pagar las anualidades por adelantado, dentro de los 3 meses anteriores a su vencimiento (Art. 77 Rto.).
- Se establece una reducción de tasas del 50% a los solicitantes que tengan la condición de emprendedores y que sean personas físicas o PYMES. Las tasas objeto de reducción son:
  - solicitud
  - IET y examen
  - 3 primeras anualidades (3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> y 5<sup>a</sup>)
- Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción del 15% si se pagan previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

## DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES

- Se prevé que la OEPM pueda ofrecer la consulta pública de expedientes por medios telemáticos (D.A. 5ª).
- Se prevé la posibilidad de que la OEPM pueda establecer mediante instrucciones programas de concesión acelerada (D.A. 6ª).
- Se prevé que la OEPM pueda impulsar la contratación de seguros de litigios para las patentes concedidas con examen previo que cubra los gastos de defensa y asistencia jurídica judicial y extrajudicial (D.A. 7ª).
- Se hacen extensivas a las marcas y diseños industriales las normas sobre jurisdicción y normas procesales de la Ley de Patentes y se establece que los Tribunales de Marcas y Diseños Comunitarios serán competentes para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas y diseños comunitarios y nacionales o internacionales idénticos o similares o si existiese conexión entre ellos (D.F. 2ª y 3ª).

## ENTRADA EN VIGOR

Está prevista para el 1 de diciembre de 2016.