

Jorge Masía, Diego de la Vega, Álvaro de Castro

La CNMC se pronuncia sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de Leyes de Propiedad Industrial

1. Observaciones de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) se ha pronunciado¹ sobre el anteproyecto de ley (“APL”) de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La memoria del APL marca como objetivos la reforma de las leyes sustantivas de propiedad industrial para adaptarlas a la realidad actual, simplificando algunos conceptos y procedimientos y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

En el contexto de la tramitación del APL, la CNMC ha formulado las siguientes observaciones:

A. Observaciones generales

- (i) En primer lugar, llama la atención sobre el hecho de que los sistemas de protección de derechos de propiedad industrial deben ponderarse no solo con los intereses de los titulares de derechos, sino que es preciso tener en cuenta los efectos negativos que un exceso de protección pueda llegar a tener.
- (ii) En segundo lugar, valora de manera positiva la reforma conjunta de las leyes relativas a marcas, patentes y diseños industriales, lo que, a juicio de la CNMC, supondrá dotar de mayor coherencia al sistema de protección de derechos de propiedad industrial. Cabe mencionar que el APL justifica la técnica escogida por la urgencia de las adaptaciones que introducirá, descartando la elaboración de un código de propiedad industrial, por la lentitud que representaría el proceso, o la reforma legislativa individual de las leyes en vigor, las cuales han sido ya fruto de reformas en los últimos años.

- (iii) Por último, lamenta que no se hayan extendido las facultades de los licenciarios no exclusivos (en cualquier modalidad) para la defensa del derecho protegido, manteniendo, en esencia, las facultades del titular del derecho como prioritarias respecto de las del licenciario y ralentizando la defensa.

B. Principales observaciones particulares

- (i) La CNMC valora positivamente que, en el seno de la Ley de Patentes, se reconsidere la obligatoriedad de contar con Agentes de la Propiedad Industrial (“API”) en la representación de solicitantes ajenos al Espacio Económico Europeo, pero critica que se mantenga su intervención en ciertos servicios de traducción y no se reconsideren los requisitos de acceso a la profesión.
- (ii) Entre las observaciones más relevantes se encuentra la crítica que hace la CNMC al sistema de modelos de utilidad en general, por concederse sin examen previo y generar monopolios para invenciones que presentan un grado de actividad inventiva menor que el exigido a una patente (motivo por el cual su duración se limita a 10 años). En este sentido, la CNMC recomienda que de mantenerse los modelos de utilidad, estos, al menos, se sometan al régimen de examen previo (actualmente el examen de fondo previo a la solicitud sólo se realiza cuando existe oposición de tercero a la solicitud, y como garantía adicional, el APL prevé la preceptiva obtención de un informe del estado de la técnica (“IET”) para poder ejercitar el modelo de utilidad contra infractores). En cualquier caso, la CNMC valora positivamente que en el APL se prevea que un tercero pueda ser peticionario de un IET de modelos de utilidad. La CNMC se muestra también crítica a que se introduzcan los modelos de utilidad derivados (figura ya

¹ Informe accesible a través de cnmc.es/expedientes/ipncnmco2422, publicado el 23 de agosto de 2022.

prevista en Alemania), a modo de protección provisional hasta la concesión de la patente sobre una invención, pues su concesión podría ser finalmente denegada.

- (iii) En línea con lo anterior, advierte de las consecuencias negativas que podría tener la extensión de la figura del modelo de utilidad a sustancias y composiciones farmacéuticas. Si bien ello ya está previsto en otros países de nuestro entorno, entre ellos Alemania, la CNMC apunta al hecho de que nuestro sistema de propiedad industrial presenta ciertas peculiaridades con respecto al resto de países (por ejemplo, en Alemania la patente es mucho más utilizada que el modelo de utilidad, a diferencia de lo que sucede en España). La CNMC considera que la aplicación de los modelos de utilidad al caso de sustancias y composiciones farmacéuticas podría incrementar los problemas en el ámbito del derecho de la competencia en el sector farmacéutico que ya se podían plantear con la utilización del sistema de patentes.

- (iv) En cuanto a las solicitudes provisionales de patentes, con una extensión de 12 meses, la CNMC considera que, si el objetivo perseguido con ello es habilitar espacios controlados donde experimentar potenciales mejoras regulatorias, habría otras fórmulas alternativas para hacerlo, como la aplicación de un *sandbox* (banco de pruebas regulatorio) donde se puedan testar de forma adecuada. A juicio de la CNMC, la introducción de esta figura, aplicable en una primera fase solo a universidades públicas, centros y organismos públicos de investigación y centros tecnológicos inscritos, podría quebrar el principio de neutralidad competitiva, por lo que se recomienda su extensión a todos los operadores económicos.

- (v) Por último, la CNMC recomienda una mayor fundamentación de las cuantías de las tasas y su orientación a costes, así como la revisión del alcance subjetivo de las bonificaciones para evitar privilegiar a operadores según sean de titularidad pública o privada.

CONTACTOS



Juan Jiménez-Laiglesia
Socio de Competencia
jjimenezlaiglesia@perezllorca.com
T: +34 91 436 04 53



Eduardo Castillo
Socio de Propiedad Intelectual,
Industrial y Tecnología
ecastillo@perezllorca.com
T: +34 91 423 66 57



Rais Amils
Socia de Propiedad Intelectual,
Industrial y Tecnología
ramils@perezllorca.com
T: +34 93 269 79 07



Jorge Masía
Counsel de Competencia
jmasia@perezllorca.com
T: +34 91 423 47 31

www.perezllorca.com | Madrid | Barcelona | Londres | Nueva York | Bruselas

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento ha sido elaborado 31 de agosto de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.