



## Doctrina

### La nueva Ley de Patentes

#### LA LEY 103/2016

# La nueva Ley de Patentes o la actualización de regulación española de las invenciones. En busca de la internacionalización y de la garantía de la seguridad jurídica

Sara DE ROMÁN PÉREZ

Abogada de Pérez-Llorca. Área de Propiedad Intelectual e Industrial

*Con este artículo se pretende dar una visión panorámica de la finalidad y de los principales efectos que tendrá la nueva Ley de Patentes. En él se describen las modificaciones que opera en la ley vigente, con referencia a algunas de las opiniones y recomendaciones de los organismos que participaron en su tramitación, por su carácter ilustrativo de los puntos claves de la reforma.*

## I. LA REFORMA, EN TÉRMINOS GENERALES

La evolución hacia un modelo económico cada vez más globalizado y basado en la innovación ha supuesto que las vías legales de protección de las invenciones se hayan desplazado, desde sistemas nacionales a sistemas internacionales más flexibles. Las patentes, en concreto, están sujetas a una creciente armonización internacional (1) y, hoy por hoy, más del ochenta y cinco por ciento de las patentes con efectos en España provienen de solicitudes realizadas ante la Oficina Europea de Patentes (2).

La competitividad de las empresas está directamente relacionada con el impulso de la innovación, y en España no existe un marco legal idóneo para la protección rápida y sólida de las invenciones —lo que exige, entre otras cuestiones, poder acceder fácilmente a la información necesaria para planificar su protección y explotación (3)—. El sistema nacional de protección es mayoritariamente utilizado por empresas, universidades e institutos de investigación españoles (4), a quienes se aplica una regulación que, aunque ha sido objeto de reformas parciales para adaptarla a la normativa internacional, no se adecua a un entorno competitivo globalizado. Desde la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de

marzo, de Patentes (LP) han proliferado las disposiciones reglamentarias relativas a las normas de aplicación de las vías europea e internacional de protección de las invenciones. Ello ha dado lugar a una dispersión normativa que se pretende erradicar con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (nLP) (5), que persigue adecuar la regulación «a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles» (6).

La nLP entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Su estructura es muy similar a la de la LP (7) y modifica las siguientes cuatro leyes: a) la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (8); b) la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de Creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», hoy la OEPM (9); c) la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) (10); y d) la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI) (11). En relación con el régimen transitorio (12) cabe destacar que los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad al 1 de abril de 2017 se regirán por la LP, y que las acciones judiciales seguirán por los mismos trámites por los que se incoaron.

Una descripción resumida de las novedades que conlleva la nLP requiere mencionar los

siguientes aspectos: i) la modificación del procedimiento de concesión de patentes, para que sea más ágil y dé lugar a títulos más sólidos (13); ii) la modernización del régimen de los modelos de utilidad —lo que supone exigirles el mismo grado de novedad que a las patentes y ampliar su ámbito—; iii) la eliminación de los certificados de adición (14), cuya función queda cubierta por los medios equivalentes de la invención matriz; iv) la reordenación y la simplificación del régimen de licencias obligatorias; v) la integración de las novedades introducidas en el régimen de las invenciones laborales por la Ley de la Ciencia y por la Ley de Economía Sostenible; vi) la actualización del régimen de tasas, para fomentar la innovación, lo que supone eliminar el llamado «beneficio de pobreza» (15) y modificar las tasas de las patentes solicitadas por las universidades, las pequeñas y medianas empresas, y los emprendedores individuales; vii) el reconocimiento a la OEPM de funciones de institución arbitral; (viii) la revisión de las normas sobre conciliación en controversias relativas a invenciones de empleados —la conciliación pasa a ser potestativa (16) y varía la composición de la comisión encargada de dirigirla (17)—; y ix) la introducción en la LP de las normas de acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial (API), según la Directiva de Servicios (18).

El derecho a la patente mantiene en la nLP, sustancialmente, la misma regulación que tiene ahora, si bien se amplía la legitimación para pedir patentes —y demás títulos de propiedad industrial—, pues se reconoce también a las entidades de derecho público —junto a las personas físicas o jurídicas (19)—. En cuanto al alcance de la protección, en la nLP se hace referencia explícita a los equivalentes (20), y se presentan por separado, como límites distintos del derecho de patente, la excepción de uso experimental y la denominada «cláusula Bolar». Para realizar los ensayos clínicos es necesario utilizar el objeto de la patente, lo que con carácter general requiere autorización de su titular (21). No obstante, se prevén excepciones como, por ejemplo, los actos realizados con fines experimentales o de investigación (22). Por lo que respecta a la excepción Bolar, es un límite al derecho de patente en virtud del que se pueden realizar los estudios y ensayos clínicos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos —en España o fuera de España—, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidas la preparación, la obtención y la utilización del principio activo a tal fin —sin permiso del titular de la patente—. En otras palabras, la cláusula Bolar permite utilizar un producto patentado antes de la fecha de expiración de la patente, si tal utilización consiste en realizar las pruebas necesarias para obtener la autorización de comercialización (23).

## OPINIÓN

**L**as invenciones en España se regulan por una ley promulgada a mediados de los ochenta, y por otras normas con las que ha intentado adaptarse a los instrumentos internacionales y comunitarios posteriores. El transcurso del tiempo y algunas consecuencias no deseables de su aplicación hacían recomendable su reforma. Con la nueva ley se busca no solo su modernización, sino también el fomento de la innovación, para lo que se considera necesario arbitrar un sistema en el que sea más fácil y más rápido obtener títulos de propiedad industrial, sin que ello suponga una menor calidad de los títulos. Con tal fin se cambia el procedimiento de concesión de patentes y se actualizan, entre otros extremos, el régimen de los modelos de utilidad y la normativa sobre tasas.

En cuanto a la patentabilidad, en la nLP se hace explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas, para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas (24). Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico siguen excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo están en la LP, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial. Por otra parte y como muestra de la adaptación de la regulación española al entorno internacional, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español, y a las internacionales PCT que entren en fase nacional en España (25). Por último, en la nLP se elimina el plazo de gracia para los casos de divulgaciones hechas por el solicitante o por su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento (26). Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo, y se suprime porque puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

### II. UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES, AL SERVICIO DE LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS SÓLIDOS, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

El procedimiento de la LP es diferente de los procedimientos internacionales de concesión de patentes y no está dotado ni de la flexibilidad ni de la celeridad de estos. Es un procedimiento secuencial en el que el examen de patentabilidad es potestativo, y en el que las oposiciones se formulan antes de la concesión. La experiencia ha demostrado que tiene aspectos mejorables como, por ejemplo, los siguientes: i) la realización del IET (27) debería tener lugar lo antes posible, en lugar de postergarse quince meses; ii) el hecho de que las oposiciones se formulen con carácter previo hace que se alargue innecesariamente, y iii) da lugar, en su gran mayoría, a patentes

respecto de las que no se ha verificado que cumplen los requisitos (28). Esto último —que sucede aun cuando el resultado del IET es negativo— permite la existencia de patentes de baja calidad o «patentes débiles». Estas patentes no cumplen las funciones que justifican el monopolio en que consisten —p.e., la de fomento de la innovación—, y ello tiene como consecuencia un falseamiento de la competencia. Es decir, el sistema opcional o a la carta de la LP favorece la proliferación de patentes que nunca debieron concederse (29).

Con el fin de mejorar el sistema de concesión de patentes, en la nLP se opta por imponer el examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como requisito de la concesión (30) —requisito este cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la LP—. Además, se dispone la realización del IET antes que la del examen técnico y de formalidades, y se da trámite de oposición después de conceder la patente —al igual que sucede en el Derecho comparado—. Del procedimiento de la LP se mantienen las observaciones de terceros, que pueden presentarse una vez publicada la solicitud y, como novedad, podrán referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención —con el procedimiento actual tienen que referirse al IET (31)—. A continuación se describen, resumidamente, los estadios de este nuevo procedimiento.

1.º En primer lugar la OEPM verificará, de oficio, que el objeto de la solicitud no está manifiestamente excluido de patentabilidad. Asimismo comprobará si se cumplen requisitos relativos a la representación, la reivindicación de prioridad y cualesquiera otros de índole formal. Ha de destacarse en este punto que el procedimiento no se verá paralizado por que la solicitud adolezca de defectos formales, siempre que no supongan la imposibilidad de realizar el IET (32).

2.º Después la OEPM realizará el IET (33) y la opinión escrita —preliminar y no vinculante— sobre la solicitud de patente, y dará traslado al solicitante. Transcurridos dieciocho

meses desde la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, y una vez superado el examen de oficio, la OEPM publicará en el BOPI la solicitud de patente, con todos los documentos del expediente y con un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos (34).

3.º En tercer lugar, la OEPM, previa petición del solicitante, examinará si la solicitud de patente cumple los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad. Con esa petición el solicitante podrá presentar observaciones al IET, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros, y asimismo modificar las reivindicaciones y los documentos de la solicitud. La petición del examen puede hacerse con la solicitud de patente, y debe realizarse antes de que transcurran tres meses desde la publicación del IET. Si no se paga la tasa de examen no se considerará pedido y, en consecuencia, se entenderá que la solicitud de patente ha sido retirada (35).

4.º Por último, la OEPM resolverá sobre la concesión de la patente. Si entiende que hay motivos que la impiden —en todo o en parte— se los comunicará al solicitante, y le dará nuevas oportunidades para corregirlos y formular alegaciones. En caso de que finalmente se conceda la patente se realizará el correspondiente anuncio en el BOPI y se pondrán a disposición del público los documentos del expediente, además de editarse un folleto con el texto íntegro de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos —tal y como se hace ahora (36)—. La oposición a la concesión podrá formularse durante los seis meses siguientes a la publicación de dicha concesión en el BOPI.

Con la nLP se reducen y se simplifican los requisitos para obtener fecha de presentación, por lo que será suficiente con presentar una solicitud en cualquier idioma —ante la OEPM, ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o en una oficina de correos— en la que se indique que se pide una patente, los datos de contacto del solicitante y una descripción de la invención —o

una remisión a una solicitud presentada con anterioridad, de la que deberá presentarse una copia certificada—. Por lo que respecta a la asignación de la fecha de presentación, el órgano dará a cada solicitud un número de registro, un día, una hora y un minuto, y expedirá un resguardo, según se determine reglamentariamente (37).

En cualquier caso, el solicitante de una patente estará obligado a informar sobre la procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, de acuerdo con el Reglamento 511/2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización (38). Tales recursos son el patrimonio genético de especies —tanto silvestres como domesticadas o cultivadas— que desempeñan un papel cada vez más importante en muchos sectores económicos, como los de la producción de alimentos, la silvicultura, el desarrollo de medicamentos cosméticos y las fuentes de bioenergía. Por esta razón es obligatorio recabar el consentimiento de las comunidades que habitan en los lugares de los que proceden los recursos genéticos, y acordar con ellos las condiciones de explotación (39).

Por otra parte y además, en nLP se reconoce la prioridad interna, con el fin de que quienes presenten su primera solicitud de patente en España estén en las mismas circunstancias que quienes reivindicar en España prioridad de otros países (40). Para reivindicar la prioridad no será necesario presentar la solicitud anterior ni la traducción si la reivindicación de prioridad no es relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o si la solicitud anterior o su traducción obran ya en poder de la OEPM o estén disponibles en una biblioteca digital (41).

### III. EL MODELO DE UTILIDAD COMO TÍTULO DE PROTECCIÓN PARA LAS PEQUEÑAS INVENCIONES

Los modelos de utilidad son un título de propiedad industrial muy habitual entre las empresas españolas (42); sin embargo, el mantenimiento de esta figura en la nLP no fue una cuestión sobre la que los organismos informantes del anteproyecto compartieran una opinión. Así, mientras que la CNMC recomendó su supresión (43) y el Consejo Económico y Social manifestó que su mantenimiento dificultaría el objetivo de eliminar las denominadas «patentes débiles» (44), la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación consideró acertado que la nLP siguiera previendo la figura (45).

Con la nLP los modelos de utilidad quedan definidos como las «invenciones *industrialmente aplicables* que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto *oproducto* una configuración, estructura o *composición* de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación» (46). Con esta definición se mantiene parcialmente la concepción tradicional del modelo de utilidad —pues se sigue haciendo referencia a elementos que tengan corporeidad, a «un objeto»— si bien se da entrada a las invenciones de procedimiento. Ello supone reforzar la función del modelo de utilidad como derecho para proteger invenciones de menor entidad, que no por tener menor actividad inventiva que las patentes dejan de ser merecedoras de protección.

*Cuando una patente se solicita por quien no tiene legitimación la persona que la tiene puede pedir al juez que reconozca su derecho*

En la nLP se amplía el ámbito de los modelos de utilidad, que está prácticamente restringido al ámbito de la mecánica. Se mantienen excluidos los elementos que ya descarta la LP (47) y las materias e invenciones no patentables, pero se incluyen el resto de productos químicos, sustancias o composiciones. La duración de su protección sigue siendo de diez años improrrogables, contados desde la fecha de la solicitud, si bien la nLP especifica que «producirá efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» (48).

Por otra parte, se equipara el estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, por lo que para conceder un modelo de utilidad ya no habrá que considerar «todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España», sino todo lo que se haya hecho accesible al público en cualquier parte del mundo, por cualquier medio (49). Lo anterior elimina la incertidumbre derivada del concepto de divulgación, y una exigencia —la de novedad relativa— que no guarda relación en un entorno como el actual, en el que las nuevas tecnologías permiten el

acceso generalizado a todo tipo de información.

Por lo que respecta al procedimiento de concesión de los modelos de utilidad en la nLP, seguirán sin examinarse la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial, y tampoco se realizarán el IET y la opinión escrita previstos para las patentes (50). Las oposiciones de terceros seguirán siendo previas a la concesión, aunque podrá formularlas cualquier persona (51). El plazo ello seguirá siendo de dos meses desde la publicación de la solicitud, si bien la nLP dispone que podrá prorrogarse dos meses para presentar pruebas o completar alegaciones (52).

Por otra parte y además, la nLP modifica las condiciones de ejercicio de las acciones que asisten a los titulares de modelos de utilidad. Así, para dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado después del 1 de abril de 2017 será necesario haber solicitado un IET sobre el objeto del modelo de utilidad —con el abono de la tasa correspondiente—. Esa solicitud permitirá al titular interponer una demanda y pedir la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que no consistan en la paralización o en la cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto del modelo de utilidad. Si la demanda se presentara sin el IET el demandado podría pedir la suspensión del plazo para contestarla, hasta que se aporte a los autos (53).

### IV. LAS INVENCIONES EN EL ÁMBITO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS. INTRODUCCIÓN DE REGLAS EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA, Y NUEVO DERECHO DEL INVENTOR A EXIGIR UNA COMPENSACIÓN POR MEJoras TÉCNICAS NO PATENTABLES

Por lo que respecta a la regulación de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, la nLP respeta la regulación actual, en la que introduce algunas novedades destacables, además de ciertas modificaciones terminológicas (54) — así, la empresa pasa a ser «el empresario» y el trabajador pasa a ser «el empleado»—. Con la nLP se presumirá, salvo prueba en contrario, que las invenciones para las que se haya solicitado la concesión de un título de propiedad industrial durante el año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios se realizaron durante su vigencia. Por tanto, aunque el empresario podrá reclamar la titularidad de esas invenciones solo será titular si nadie prueba que la invención no se realizó



durante la vigencia de la relación de empleo o de servicios (55).

La tradicional distinción entre invenciones de servicio, invenciones de encargo e invenciones libres se mantiene en la nLP (56), si bien en las segundas se prevé que la compensación a que tiene derecho el empleado (57) pueda consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa como consecuencia de la explotación o de la cesión de derechos sobre la invención (58). Además, si el empleado desarrollara una mejora técnica no patentable, con la nLP podrá reclamar al empresario una compensación razonable si el empresario la explota como secreto industrial y consigue con ello una posición ventajosa similar a la que obtendría a partir de un derecho de propiedad industrial (59).

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica la nLP establece plazos para que tanto el empleado como el empresario se informen, recíprocamente, en relación con las invenciones realizadas en el ámbito de su relación (60). Así:

i) el empleado seguirá obligado a comunicar al empresario la realización de una invención —de lo que depende el reconocimiento de sus derechos—, y la nLP precisa que tendrá que hacerlo en un mes desde que haya concluido la invención.

ii) el empresario tendrá que comunicar al empleado, en el plazo de tres meses, si asume la titularidad de la invención o un derecho de uso; si no lo hace caducará su derecho y el empleado podrá solicitar la patente. Si el empresario comunica que asume la titularidad de la invención y no solicita la patente dentro de un plazo adicional razonable acor-

dado con el empleado este podrá presentar la solicitud de patente, en nombre y por cuenta del empresario.

Tanto el empresario como el empleado deberán colaborar para la efectividad de los derechos descritos. Esa colaboración resultará esencial para la fijación de la compensación adecuada según los beneficios empresariales obtenidos con la explotación de la invención, y también cuando se exploten de mejoras no patentables como secreto industrial, que coloquen al empresario en una posición ventajosa —pues el empleado no tiene por qué conocer la información atinente a estas cuestiones—.

Si las invenciones son realizadas por personal investigador (61) al servicio de los centros y organismos públicos de investigación —de la Administración General del Estado, de los centros y organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las universidades públicas, de las fundaciones del sector público estatal o de las sociedades mercantiles estatales—, en la nLP se establece que los derechos sobre tales invenciones pertenecerán a esas entidades si los investigadores las han obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias. Ello será así con independencia de la naturaleza de la relación jurídica —laboral o mercantil— que vincule al personal investigador con las referidas entidades. De manera muy similar a como sucede en el régimen de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (62):

i) los investigadores deberán comunicar a la entidad la realización de una invención —si bien en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención— y la falta de comunicación llevará consigo la pérdida de derechos.

ii) el organismo o la entidad pública deberá comunicar por escrito al autor de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención —con la correspondiente solicitud de patente— o de guardarla como secreto industrial —y reservarse el derecho de utilizarla en exclusiva—, también en el plazo de tres meses desde que reciba la comunicación del investigador.

iii) si el organismo no comunica su voluntad de asumir la titularidad de la invención en el referido plazo de tres meses el autor podrá presentar la solicitud de patente, en los mismos términos que el empleado que realiza una invención y no recibe comunicación del empresario.

El investigador tendrá derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones a su autor reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación, o una participación en los beneficios. Las modalidades y la cuantía de la participación de los investigadores en los beneficios que se obtengan de la explotación de sus invenciones se establecerán por el Gobierno, y también podrán ser objeto de desarrollo por las comunidades autónomas.

## V. NOVEDADES EN MATERIA PROCESAL (63) Y SOBRE EL EJERCICIO DE ACCIONES, ENCAMINADAS A FACILITAR LA DEFENSA DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La nLP atribuye la competencia al correspondiente Juez de lo Mercantil —tal y como ya hacía el art. 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial— y amplía los plazos para contestar a la demanda y a la reconvencción a dos meses (64).

En relación con la legitimación para el ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, según la nLP la tienen los titulares de los derechos inscritos y quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a concederse (65).

Cuando una patente se solicita por quien no tiene legitimación la persona que la tiene puede pedir al juez que reconozca su derecho. Actualmente la interposición de esa demanda supone que el juez «decretará» (66) la suspensión del procedimiento de concesión de la patente, y con la nLP el juez «podrá acor-

dar, como medida cautelar» (67) la referida suspensión. Es decir, con la nLP solo se suspenderá el procedimiento de concesión de la patente pedida por quien —supuestamente— no tiene legitimación si el juez lo acuerda, a instancia de parte (68).

Con el fin de compaginar los intereses de las partes de un procedimiento por infracción de patente, con la nLP el titular sigue facultado para solicitar la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para el cálculo de la indemnización, si bien se matiza que han de considerarse los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales (69). En cualquier caso, la nLP declara que el órgano jurisdiccional dispondrá las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de quien solicite la información (70).

En el proceso sobre nulidad de patente se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación. Con ello se persigue mejorar la seguridad jurídica y evitar desventajas comparativas entre los titulares de patentes españolas y los titulares de patentes europeas validadas en España (71). Por otra parte, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso —por ejemplo, en un trámite de oposición ante la OEPM—, la nLP prevé que su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso —lo que tendrá como consecuencia que se dé el correspondiente trámite de alegaciones a las demás partes (72)—.

Por lo que respecta a las acciones —civiles— del titular de la patente, las principales novedades introducidas por la LP son las siguientes:

- i) se hace referencia explícita a las acciones de prohibición —encaminadas a impedir la realización de actos que podrían infringir una patente (73)—.
- ii) se permite pedir la indemnización por desprestigio sea cual sea la causa, y no solamente en casos de «realización defectuosa» o de «presentación inadecuada» de la patente en el mercado (74).
- iii) se restringe la acción de embargo de los objetos producidos con violación de una patente, en la medida en que solo los medios destinados «exclusivamente» a tal fin —y no «principalmente», como dice la LP— podrán ser embargados (75).
- iv) se especifica que la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente será excepcional, y habrá de ser solicitada por el titular de la patente (76).

En cuanto a las indemnizaciones por infracción de patente, en la nLP se mantienen los elementos que figuran en la LP como indicadores para establecerlas. Así, a elección del perjudicado, para fijar dichas indemnizaciones podrán tenerse en cuenta:

- a) las consecuencias económicas negativas de la infracción; para determinarlas se podrán considerar, alternativamente, (a') los beneficios que se habrían obtenido si no hubiera existido la competencia del infractor —lucro cesante—, o (b') los beneficios del infractor por la explotación ilícita —lucro de injerencia— (77).
- b) o una cantidad a tanto alzado que, al menos, comprenda la que el infractor tendría que haber pagado para realizar una explotación lícita (78).

Como novedad frente a la regulación actual, la nLP permite al titular de la patente pedir indemnizaciones coercitivas —además del valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la violación de la patente, calculados según los criterios descritos—. Estas indemnizaciones coercitivas se concederán cuando se condene a cesar en los actos de violación de un derecho de patente, y se impondrán en atención a las circunstancias, por días, hasta que tenga lugar la cesación (79). Su importe definitivo y el día a partir del que deben pagarse se fijarán en ejecución de sentencia.

Por lo que respecta al cálculo o cuantificación de las indemnizaciones, la nLP establece que se realizarán a partir de las bases fijadas en la sentencia, conforme al procedimiento de liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de cuentas regulado en los arts. 712 a 720 de la LEC. Así, el cálculo y la liquidación de la indemnización quedan para la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción. La razón fundamental de esta novedad es que en el momento de interponer la demanda el actor suele carecer de la información necesaria para concretar la pretensión indemnizatoria, e incluso para elegir la vía de cuantificación (80).

En relación con las diligencias de comprobación de hechos y con las medidas cautelares, las modificaciones que introduce la nLP tienen por objeto minimizar problemas prácticos (81) y compatibilizar de la mejor manera posible los intereses de las partes —para preservar la confidencialidad sin perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva—. Además, en la nLP se introduce la figura de los escritos preventivos, un instrumento procesal que permite a quien prevé ser destinatario de medidas cautelares *inaudita parte* comparecer ante el órgano jurisdiccional que considera competente para conocer de dichas

medidas, y justificar su posición mediante un escrito preventivo. Como consecuencia de esa solicitud se acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que se notificará al titular de la patente, quien podrá solicitar su adopción —o no—, y quien deberá comunicar la existencia del escrito preventivo si decide pedir las medidas cautelares ante otro órgano jurisdiccional (82).

## VI. ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS API, EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

Con la nLP se sustituye el régimen de autorización vigente por una declaración responsable de que se cumplen los requisitos para ejercer la profesión de API (83). Ya no será necesario constituir una fianza o contratar un seguro de responsabilidad civil para adquirir tal condición, pero seguirá siendo necesario tener un título de formación y superar una prueba de aptitud. Si bien estos requisitos solo pueden cumplirlos las personas físicas, con la nLP los API podrán ejercer la actividad a través de personas jurídicas, que podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la OEPM si al menos uno de sus socios o asociados es API (84).

Por otra parte, la nLP establece que los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar representados mediante API ante la OEPM (85). Asimismo prevé que la OEPM pueda iniciar un expediente sancionador —establecido reglamentariamente— y solicitar al Ministerio de Industria Energía y Turismo el cese de la habilitación para el ejercicio de la profesión de API, durante un máximo de tres años, en caso de falsedad de la declaración responsable de los datos necesarios para el ejercicio de la actividad, o cuando haya sido condenado por sentencia firme por hechos realizados durante dicha actividad (86).

## VII. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE TASAS PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Entre los aspectos destacables de la actualización que realiza la nLP en el régimen de tasas (87) —aparte de la eliminación del ya mencionado «beneficio de pobreza» (88)— se encuentra la reducción del cincuenta por ciento de las tasas para emprendedores que sean personas físicas o tengan la consideración de pequeña y mediana empresa, y deseen obtener protección para una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad. Esa reducción afectará a las tasas abonadas por solicitud, por las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes también a las del informe sobre el estado de la técnica y del examen sustantivo (89).

Por lo que respecta a las universidades los cambios son relevantes, pues dejarán de estar exentas de pagar tasas en cualquier caso. Con la nLP tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en las tasas de obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial, y podrán conseguir que la bonificación sea del cien por cien si acreditan haber realizado una explotación económica real y efectiva de la patente o modelo de utilidad en el plazo de

a) cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud, o de b) tres años desde la publicación de la concesión del título en el BOPI (90).

Por otra parte, se mantiene la reducción de un quince por ciento en el importe de las tasas cuando los trámites se realicen por medios electrónicos y se paguen, previa o simultáneamente, por los mismos medios (91). Además, se prevén reembolsos de dife-

rentes importes en los casos los casos en los que el IET o el examen sustantivo se basen —parcial o totalmente— en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del PCT, o en el informe preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional (92). La interposición de recursos exigirá el pago de una tasa, que será devuelta si el recurso se estima íntegramente y así ha sido solicitado (93). ■

## NOTAS

(1) Las normas sustantivas en materia de patentes vienen determinadas por los siguientes instrumentos internacionales: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (CUP); el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (ADPIC); y el Tratado sobre el Derecho de Patentes, de 1 de junio de 2000 (PLT). Por lo que respecta al ámbito comunitario, tiene especial relevancia la Directiva 98/44/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y el Reglamento CEE n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos. Existe asimismo una Propuesta de Reglamento del Consejo de 1 de agosto de 2000 sobre la Patente Comunitaria. Por decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 se autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, de la que España no forma parte. También se ha producido una alineación con otros instrumentos internacionales que no afectan a la regulación interna, pero establecen condiciones de registro de una patente con efectos en España: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (Patent Cooperation Treaty o PCT) y el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (CPE).

(2) Las patentes con efectos en España pueden tener diferentes orígenes: (a) una solicitud realizada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), por la denominada «vía nacional» o «vía directa»; (b) una solicitud de patente europea que designe España, ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), y (c) una solicitud ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por quienes hacen uso del sistema internacional de depósito previsto en el PCT, que permite obtener una solicitud de patente válida para ciento cuarenta y ocho países.

(3) En este sentido se pronuncia la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (la Ley de Economía Sostenible), que en su art. 59 prevé medidas para incrementar la eficiencia y agilizar la concesión de derechos de propiedad industrial en sectores clave. Asimismo, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (la Ley de la Ciencia), declara que «la economía española debe avanzar hacia un modelo productivo basado en la innovación» y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores también aboga por el fomento de la propiedad industrial.

(4) Según consta en la memoria de análisis de impacto normativo de la reforma de la LP (MAIN) los usuarios del sistema de patentes español

son españoles en más de un noventa y cinco por ciento. Por ejemplo, en 2013 fueron ciento cuarenta y siete las solicitudes de patente de no residentes, frente a las dos mil novecientas ochenta y seis presentadas por empresas y particulares de origen español (MAIN, pág. 5).

(5) BOE n.º 177, 25 de julio de 2015, págs. 62.765 a 62.854.

(6) Preámbulo de la nLP, párr. 9.

(7) La nLP tiene ciento ochenta y seis artículos —en dieciséis títulos— diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogatoria, nueve disposiciones finales y un anexo sobre tasas.

(8) La DF 4.ª de la nLP da una nueva redacción a los arts. 45 y 46, que regulan las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre derechos de propiedad intelectual.

(9) La DF 2.ª de la nLP modifica los artículos seis y siete para permitir a la OEPM desempeñar como institución mediadora y arbitral, según lo previsto en las leyes correspondientes, las funciones que se le atribuyen, por real decreto, para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en materias de libre disposición. Según el art. 136 de la nLP no son materias de libre disposición —y quedan, por tanto, excluidas de la mediación o del arbitraje— las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en la nLP, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, mantenimiento o validez. El apartado quinto de ese mismo artículo dispone que habrá de informarse a la OEPM sobre las acciones de nulidad contra laudos o acuerdos de mediación, así como sobre su resultado.

(10) La DF 3.ª de la LM modifica la DA 1.ª de la LM.

(11) Por lo que respecta a la modificación de estas últimas dos leyes, el objetivo es reconocer expresamente a los Tribunales de Marca Comunitaria competencia para conocer de los litigios civiles (a) cuando se ejerciten, de forma acumulada, acciones relativas a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; (b) cuando exista cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria.

(12) La DT 2.ª de la nLP establece que disposiciones de la nLP serán de aplicación a las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la LP; entre ellas están las comunes a todos los procedimientos y a la información de terceros, las relativas a los efectos de la patente y a las acciones por violación del derecho de patente, las de jurisdicción y normas procesales, y las de aplicación de los convenios internacionales.

(13) El sistema opcional o a la carta —introducido por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial (RD 8/1998)— conlleva un examen de patentabilidad potestativo, lo que ha tenido como resultado que aproximadamente el noventa por ciento de las patentes nacionales se concedan sin ese examen. Ello significa que existen patentes que se conceden a pesar del resultado negativo del informe sobre el estado de la técnica (IET) y sin cumplir los requisitos de patentabilidad. Estas son patentes de baja calidad, que no cumplen la función que justifica el monopolio que suponen y que, por tanto, falsean la competencia, lo que no da una imagen positiva de nuestro sistema de patentes (MAIN, págs. 1 y 2).

(14) Los certificados de adición son títulos accesorios de la patente que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieren actividad inventiva frente al objeto de la patente principal.

(15) El art. 162 de la LP permite al inventor persona física sin medios económicos no pagar tasas durante los tres primeros años —sin perjuicio de su obligación de satisfacerlas después—. Según se explica en la MAIN, el beneficio de pobreza había de suprimirse porque «la figura del inventor aislado e insolvente es una figura literaria pero hoy marginal, ya que la misma investigación que está en la base de las invenciones patentables requiere unos medios muy frecuentemente empresariales o institucionales que son condición de su misma realización. El resultado ha sido generalmente el de solicitudes pintorescas que han movilizad los recursos de la OEPM y no han llegado a materializarse en patentes que, aun concedidas sin examen, llegaran a ser explotadas» (MAIN, pág. 4).

(16) Art. 133 de la nLP. El art. 140 de la LP obliga a intentar una conciliación antes de iniciar acción judicial alguna en caso de litigio sobre una invención laboral.

(17) Actualmente la comisión se compone por un experto de la OEPM, un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario (art. 141 de la LP). Con la nLP seguirá presidida por un experto de la OEPM, pero los otros dos serán elegidos, respectivamente, por cada una de las partes en conflicto (art. 134.1 de la nLP). Con ello se pretende garantizar la paridad de la comisión cuando el empleado ya no pertenece a la empresa.

(18) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva 2006/123/CE). La Directiva de Servicios ha sido objeto de transposición mediante dos leyes: por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de

2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La primera promueve una aplicación amplia de los principios generales de la Directiva 2006/123/CE con pocas restricciones, y la segunda modifica la normativa estatal de rango legal para adecuarla a los principios establecidos en la primera —que son los de la Directiva 2006/123/CE—.

(19) Art. 3 de la nLP. El apartado segundo de este artículo precisa que las personas legitimadas para solicitar una patente podrán invocar en su beneficio la aplicación de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España «en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley». Esa precisión, según Consejo de Estado, resulta equívoca porque «un tratado ratificado puede no estar todavía en vigor y no procede que la ley introduzca una imprecisa norma especial de interpretación («en cuanto les fuere de aplicación directa») de tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico español y se interpretan de acuerdo con las normas generales». (Dictamen sobre el anteproyecto de la Ley de Patentes n.º 762/2014, pág. 47).

(20) En el art. 68.3 de la nLP se establece que la protección conferida por una patente comprende también todo elemento equivalente indicado en las reivindicaciones.

(21) Art. 50 de la LP y art. 59 de la nLP.

(22) Art. 52 de la LP y art. 61 de la nLP.

(23) Art. 61.1.c) de la nLP. Este límite al derecho de patente fue introducido en el art. 52 de la LP —art. 61 de la nLP— por la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que establece que la realización de los denominados «requisitos prácticos» —o, lo que es lo mismo, los estudios y ensayos clínicos encaminados a obtener una autorización de comercialización de un medicamento—, no son una violación de la patente. La cláusula Bolar es especialmente importante para los laboratorios fabricantes de medicamentos genéricos, ya que les permite ir preparándose para sacar al mercado sus productos antes de que caduque la patente. En relación con el alcance de la excepción, el Consejo de Estado planteó la posibilidad de extenderla a procedimientos diferentes del de autorización como, por ejemplo, el de financiación pública de medicamentos, si bien no ello no ha tenido reflejo en la nLP (Dictamen n.º 7627/2014, pág. 56). Por lo que respecta a la comercialización de medicamentos fuera de España, ahora los fabricantes de medicamentos españoles no pueden introducir productos en terceros países donde no se hallen protegidos mediante patentes si en España existe una patente que impide utilizar la tecnología necesaria para fabricarlos. Ello tiene como consecuencia la deslocalización hacia países donde no existe la patente o esta ha caducado o subcontratar fuera —al objeto de poder competir con otras empresas—. En relación con esta cuestión en junio de 2015 el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a estimular la exportación temprana de genéricos y biosimilares en países donde haya caducado la patente en cuestión, y a aprobar a tal efecto una «cláusula de exportación» que permitiera a los laboratorios europeos fabricar y vender sus medicamentos en Estados en los que no exista protección de patente —en Europa la patente tiene una duración mayor que en cualquier otro lugar del mundo, lo que se ha convertido en un obstáculo para la competitividad de las empresas europeas en otros países—. Según datos de la patronal de los

medicamentos genéricos en España, Aeseg (www.aeseg.es), el impacto económico de admitir una cláusula de exportación en la nLP podría suponer más de 37.000 millones de dólares solo en el periodo de diferencia entre la caducidad de la patente, por ejemplo, en Estados Unidos, y la caducidad en Europa. Durante la tramitación de la nLP se propuso incluir esta cláusula, pero se acabó retirando la enmienda porque, al parecer, no se consideró conveniente que la legislación española fuera pionera en reconocer ese derecho a fabricar para vender en terceros países donde no exista la protección de la patente cuando en nuestro país se encuentre en vigor la correspondiente protección.

(24) Ello es consecuencia de la incorporación de las modificaciones adoptadas para las patentes europeas, tras el Acta de Revisión del CPE, hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000.

(25) Estas solicitudes no se mencionan en la LP porque se promulgó con anterioridad a que España fuera parte del CPE y del PCT, respectivamente.

(26) Art. 7 de la LP.

(27) Informe sobre el Estado de la Técnica.

(28) Solo entre el ocho y el diez por ciento de las patentes nacionales piden el examen de patentabilidad, y el noventa por ciento se concede sin verificarse si se cumplen los requisitos de patentabilidad.

(29) En relación con esta cuestión, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) ha manifestado que «Las denominadas «patentes débiles» crean una restricción injustificada a la libre competencia, pues implican que se concede un monopolio a una invención sin que se haya acreditado que esta sea nueva y posea actividad inventiva. Aun tratándose de patentes que puedan ser declaradas nulas tras el correspondiente procedimiento judicial, la barrera se produce al trasladar a los competidores la carga económica y administrativa de impugnarlas. Por todo ello, su eliminación del sistema merece una valoración muy positiva por parte de la CNMC». (IPN/DP/004/14, pág. 14).

(30) El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) es uno de los organismos que se manifestó en contra de establecer un examen de patentabilidad obligatorio. Entiende que la nLP «debería conservar la dualidad de opciones, un procedimiento con informe sobre el estado de la técnica (IET) sin examen y de rápida concesión y otro con IET y examen opcional» porque entiende que imponer el examen obligatorio en todos los casos no es bueno ni para la OEPM ni para los usuarios». Por lo que respecta a la repercusión de imponer un examen de patentabilidad obligatorio en el funcionamiento de la OEPM, el COAPI manifestó que dicho examen obligatorio hace el procedimiento más lento y costoso y reducirá tanto el número de patentes como los ingresos de la OEPM, a quien le impondrá una carga adicional de trabajo notable —según la MAIN (p. 37 y ss.) el aumento de ingresos que experimentará la OEPM como consecuencia de la realización del examen previo obligatorio (355.143 euros) compensará la disminución de lo percibido por otros conceptos (depósito, examen formal, IET y tasas PCT, fundamentalmente)—. En relación con los usuarios del sistema de patentes español, el COAPI considera que el referido examen previo obligatorio no los favorece porque «lo que importa al industrial español no es solo obtener a través de la patente un monopolio legal sino fundamentalmente saber si puede explotar sin riesgo su invento, porque el mismo, en principio, no infrinja derechos de terceros. Y esa información

fundamental la da el sistema de concesión sin examen, a costes razonables, a través el informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita de la Oficina Española de Patentes y Marcas». (Comentarios al anteproyecto de ley de patentes de 17 de noviembre de 2014, pág. 9).

(31) Art. 36 de la LP y art. 38 de la nLP.

(32) Art. 35 de la nLP.

(33) El IET se ha de basar en una búsqueda que se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 36.2 de la nLP).

(34) Esta publicación no tendrá lugar cuando la solicitud haya sido denegada o se considere retirada o desistida o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación (art. 37.3 de la nLP).

(35) Art. 39 apdos. 3 y 4 de la nLP.

(36) Arts. 41 y 42 de la nLP.

(37) El art. 32.1 de la nLP prevé que si no se hubiera hecho constar la hora se le asignará la última del día, y que si no se hubiera hecho constar el minuto se le asignará el último de la hora.

(38) Reglamento UE n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión. El Protocolo de Nagoya se aprobó el 30 de octubre de 2010 en Nagoya (Japón), en el contexto de la décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. Con su adopción se cumplió la petición contenida en el Plan de Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, de negociar un régimen internacional de reparto de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Con el Protocolo de Nagoya se pretende que los usuarios acrediten el estatus legal de sus recursos genéticos y compartan los beneficios derivados de su utilización con los países proveedores y con las comunidades que se los han facilitado (el denominado «Access and Benefit Sharing»). Así, por ejemplo, el Protocolo establece la obligación de obtener el consentimiento informado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales siempre que se acceda a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, así como la obligación de negociar con estas comunidades las condiciones de explotación. El Protocolo de Nagoya combate la biopiratería, o la apropiación indebida de recursos genéticos sin la autorización de los países de origen, y persigue reducir la brecha tecnológica entre países en vías de desarrollo, ricos en biodiversidad —proveedores de recursos genéticos—, y países desarrollados —usuarios de recursos genéticos— y conseguir incentivos reales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Como ejemplo famoso de recurso genético procesado que generó ingentes beneficios sin reportar ingresos a su país de procedencia puede citarse la planta Rosy perwinkle, de Madagascar de la que se obtuvieron dos alcaloides —Vincristine y Vinblastine— que son potentes productos anti cancerígenos muy lucrativos (en 1993 sus ventas generaron ciento ochenta millones de dólares aproximadamente, si bien ninguna parte de su proceso de investigación y desarrollo fue en Madagascar, que tampoco participó en los ingresos).

(39) Según el art. 4 del Reglamento UE 511/2014, los usuarios de tales recursos deben conservar un «certificado de conformidad reconocido a nivel internacional» que acredite la emisión del «consentimiento informado previo» por las comunidades indígenas y locales que habitan en los lugares de los que proceden los recursos genéticos. Dicho certificado debe informar sobre la fecha, el lugar de acceso, la descripción, los eventuales derechos y obligaciones relacionados, y las condiciones acordadas para la explotación de tales recursos genéticos o de los conocimientos asociados con ellos.

(40) «Quiénes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el art. 4 del Convenio de París» (Art. 30.1 de la nLP).

(41) Art. 31.2 de la nLP.

(42) El noventa y cinco por ciento de las solicitudes de modelo de utilidad son de origen español. Esta cifra revela la amplia difusión de la figura del modelo de utilidad en España, especialmente si se compara con el total de las solicitudes de patente europea en 2012, de las que solo el (~)1% son de origen español ([www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012/statistics-trends/patent-applications.html#tab=3](http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012/statistics-trends/patent-applications.html#tab=3)).

(43) El mantenimiento de la figura de los modelos de utilidad en la nLP suscitó opiniones divergentes entre los organismos informantes del anteproyecto. Así, por ejemplo, para la CNMC mantener los modelos de utilidad supone permitir la constitución de monopolios legales sobre la base de invenciones de insuficiente calidad, que funcionan como «sustitutivos imperfectos de las patentes consumiendo ineficientemente recursos y generando monopolios para invenciones que no han demostrado superar los estándares de novedad y actividad inventiva, elementos que son el presupuesto de toda invención patentable, tanto jurídica como económicamente». Asimismo entiende que el hecho de que los modelos de utilidad se concedan sin examen previo traslada a los demandados —competidores— la carga de impugnarlos, y que ese carácter de «sustitutivo imperfecto se agravará aún más si cabe en el futuro con la generalización del procedimiento de concesión con examen previo para las patentes, pues las invenciones que no superen el examen previo por falta de patentabilidad podrían ser convertidas en modelos de utilidad». (IPN/DP/004/14, pág. 19).

(44) En palabras del Consejo Económico y Social, «Sin embargo, estos modelos de utilidad podrían restar eficacia a la futura Ley en la consecución de uno de los objetivos que subyacen al Anteproyecto y en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo como es la búsqueda de patentes de mayor calidad». (Dictamen 2/14 Sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes).

(45) A favor del mantenimiento de los modelos de utilidad se manifestó D. José Antonio Gómez Segade, vocal permanente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión Nacional de Codificación, en los siguientes términos: «En nuestra opinión, conservar la figura de los modelos de utilidad incluso tendrá más sentido en el futuro que en la actualidad. En efecto

cuando existan patentes fuertes por consecuencia de la introducción del examen previo general y obligatorio (...) tendrá más sentido que se mantenga una institución que permite obtener una protección para invenciones menos relevantes de forma más rápida y barata por un período de tiempo más reducido. Por eso muchos países poseen un esquema semejante de dos pilares (two pillars) para proteger y estimular la innovación». (Notas sobre el borrador de anteproyecto de Ley de Patentes, pág. 6).

(46) Art. 137.1 de la nLP —se subrayan las principales novedades—.

(47) Estos elementos que no pueden protegerse como modelo de utilidad son (i) los procedimientos e invenciones relativos a materia biológica —en los que están comprendidas las variedades vegetales, y las invenciones biotecnológicas— y (ii) las sustancias y composiciones farmacéuticas —que son las destinadas a su empleo como medicamento en la medicina humana o veterinaria—. Con la nLP el resto de productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán registrarse como modelo de utilidad (art. 143 de la LP y art. 137 de la nLP).

(48) Art. 148.2 de la nLP.

(49) Art. 145.2 de la LP y art. 6.2 de la nLP.

(50) Art. 142.3 de la nLP.

(51) El art. 149 de la LP se refiere a cualquier persona «con interés legítimo».

(52) Art. 144.2 de la nLP. La posibilidad de prórroga del plazo de oposición a la solicitud de modelo de utilidad se dará siempre que dicha oposición se formule dentro del plazo de dos meses previsto en el apartado 1 de este artículo, y la prórroga se solicite antes de la expiración de ese plazo.

(53) Art. 148 de la nLP, apartados 3 y 4.

(54) La nLP cambia la denominación de «invenciones laborales» por la de «invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios», con lo que aclara que el régimen se refiere a las invenciones desarrolladas en cualquier relación de empleo o de servicios —y no solo en una laboral—.

(55) Art. 19 de la nLP.

(56) Arts. 15, 16 y 17 de la nLP. Las invenciones de encargo son aquellas que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del contrato de trabajo —o de prestación de servicios—. Las invenciones de servicio son las realizadas por el trabajador en relación con su actividad profesional en la empresa, y en las que influyen predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta. Las invenciones libres son las demás realizadas por el trabajador.

(57) Con la nLP se mantiene el derecho del empleado a una compensación económica justa fijada según la importancia industrial y comercial del invento, considerados el valor de los medios o los conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones del empleado (art. 17.2 de la LP y de la nLP).

(58) El CES recomendó el reconocimiento de una remuneración al trabajador también en el caso de las invenciones de servicio, sin necesidad de que la aportación personal del empleado a la invención y su importancia para el empresario excedan de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato de trabajo o relación de empleo (tal y como se establece en el

art. 15.2 de la LP). No obstante, ello no ha tenido reflejo en la nLP, pues los empleados que realicen una invención en ejercicio de la actividad que es objeto de su contrato de trabajo seguirán sin tener derecho a una remuneración derivada de la explotación salvo que se dé alguna de las dos condiciones citadas.

(59) Art. 18.3 de la nLP.

(60) Art. 18 de la nLP.

(61) Es personal investigador el definido como tal en el art. 13 de la Ley de la Ciencia. Aunque la LCTI se refiera exclusivamente al personal investigador, parece que ha de entenderse que también regirá esa atribución para los resultados de la actividad docente, tanto porque la misma suele recoger los frutos de la investigación, como porque el personal investigador contemplado en la citada ley es, entre otros, el personal docente e investigador de las universidades. Según el art. 13 de la Ley de la Ciencia, es personal investigador aquel que (i) está en posesión de la titulación exigida en cada caso, y (ii) lleva a cabo una actividad investigadora —entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación—.

(62) Art. 21 de la nLP.

(63) Las normas sobre jurisdicción y normas procesales de la LP se actualizaron con las reformas de la LEC, de la LM y de la Ley 19/2006, por lo que la nLP integra y refunde los artículos, con el mismo contenido que ya figura en la LP, salvo en lo que respecta a algunas modificaciones como la que afecta al tratamiento procesal de la limitación de la patente cuando la nulidad se plantea como excepción.

(64) En opinión del CGPJ, los plazos procesales de la LP deben acomodarse a la complejidad propia de los litigios sobre patentes. Por ello recomendó la introducción en la nLP de su actual art. 119 «Plazos en litigios en materia de patentes comporta la extraordinaria necesidad», que amplía a dos meses el plazo para contestar demandas y reconveniones. Así, según el CGPJ «la extraordinaria importancia de los dictámenes periciales en litigios sobre patentes comporta la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa. Por otro lado, una ampliación de los plazos para contestar demandas o reconveniones permitiría un mayor rigor en la preclusión de la aportación de los dictámenes». (Informe al Anteproyecto de Ley de Patentes, pág. 22). Así, esta ampliación del plazo tiene como contrapartida que la posibilidad prevista en el art. 337 de la LEC, de aportar dictámenes periciales con posterioridad a la contestación a la demanda o la reconvenición, solo operará si se justifica cumplidamente la imposibilidad de aportarlos con los referidos escritos (art. 119 de la nLP).

(65) Art. 117 de la nLP.

(66) Art. 11.3 de la LP.

(67) Art. 11.3 de la nLP.

(68) El art. 721.2 de la LEC impide acordar medidas cautelares de oficio —sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales—. Por lo demás —tal y como ya se establece en la LP— la nLP dispone que el legítimo titular, una vez reconocido su derecho en sentencia firme y siempre que la patente aún no haya sido concedida, podrá (i) subrogarse en el lugar del solicitante en el procedimiento de solicitud, (ii) presentar una nueva solicitud de patente —que



gozará de la misma prioridad— o (iii) pedir la denegación de la solicitud realizada por quien no tiene legitimación (art. 11 de la LP y de la nLP).

(69) Art. 65 de la LP y Art. 73.2 de la nLP. No obstante, la nLP aclara que ello no podrá perjudicar el derecho del demandante a disponer de información necesaria para concretar el alcance de la indemnización de daños y perjuicios cuando la investigación se realice en ejecución de la sentencia que declare la existencia de infracción

(70) Art. 122 de la nLP. En opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta previsión —que tiene su antecedente en el art. 130.4 de la LP— demuestra que la nLP «procura salvaguardar los legítimos intereses que el sujeto investigado pudiera tener desde la óptica de sus derechos empresariales o la competencia delseal» (Informe al Anteproyecto de la Ley de Patentes, pág. 19).

(71) Así, el titular de la patente podrá limitar la modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al procedimiento, como ocurre con las patentes europeas (Art. 103.4 de la nLP). Si la nulidad se invoca como excepción, la limitación de la patente solo podría presentarse en la fase de audiencia previa, sin margen para que la contraparte evalúe su alcance y trascendencia. Por ello en la nLP (i) se permite tratar la excepción como reconvencción, a solicitud del titular de la patente, y (ii) se establece que el juez o tribunal dará traslado a las partes por un plazo de treinta días para que mantengan o limiten sus pretensiones o propongan nuevas pruebas, en vista de la modificación solicitada.

(72) Art. 120.4 de la nLP.

(73) Art. 71.1 a) de la nLP.

(74) Art. 76 de la nLP y art. 68 de la LP.

(75) Art. 71.1 c) de la nLP y art. 63.1 c) de la LP.

(76) Art. 71.6 de la nLP.

(77) Art. 74.2 de la nLP. Esta aclaración fue sugerida por el CGPJ como observación al texto del anteproyecto, por las dudas interpretativas que suscita el art. 66 de la LP. Al respecto, el CGPJ señaló que si bien dicho artículo se atiene al texto del art. 13 de la Directiva 2004/48 —que indica que tanto el lucro cesante del titular de la patente como el lucro de injerencia del infractor deben considerarse para establecer la indemnización de daños y perjuicios— también «induce a pensar que la indemnización comprende necesariamente «los beneficios que el titular habría obtenido» junto con «los beneficios que este último (el infractor) haya obtenido de la explotación del invento patentado» lo que podría determinar que la indemnización dejase de responder exclusivamente a un criterio resarcitorio». (Informe al Anteproyecto de Ley de Patentes, pág. 21).

(78) Incluyendo la mención «al menos» se establece un canon mínimo y no un canon máximo para fijar la indemnización de daños y perjuicios. Ello supone una mejor adecuación de la normativa española a la Directiva 2004/48/CE. La transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español se completó mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (Ley 19/2006). Esta ley modificó una serie de normas para que se pudieran ofrecer medios adecuados y suficientes para la tutela jurisdiccional en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Con tal finalidad se modificaron las siguientes normas: la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC); el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI); la LP; la LM, y la LDI. En estas normas la Ley 19/2006 incluyó nuevos preceptos referidos a las medidas provisionales y cautelares, a la responsabilidad de los intermediarios y a la fijación de indemnizaciones.

(79) Durante la tramitación del anteproyecto, el CGPJ resaltó la necesidad de que se indicara expresamente —tal y como consta en el art. 74.4 de la nLP— el carácter acumulable de estas indemnizaciones coercitivas —que en el anteproyecto se denominan «multas»—, en los siguientes términos: «Ciertamente el empleo del término «multa» parece estar pensado en un destinatario que no es precisamente el propio demandante. Si la opción del prelegislador es otra, lo que vendría denotado por el uso del término «indemnización» sería importante establecer qué relación guardará ese montante indemnizatorio con las demás partidas que pueden conformar la indemnización de daños y perjuicios, es decir, si se trata de una cantidad acumulable o descontable». (Informe al Anteproyecto de Ley de Patentes, pág. 22).

(80) Varios de los organismos que informaron sobre el anteproyecto de la nLP señalaron la dificultad de calcular los daños y perjuicios de una infracción de patente en el momento de interponer la demanda, dado que entonces el actor suele carecer de los datos necesarios para concretar su pretensión indemnizatoria, e incluso también para elegir entre las dos vías de cuantificación —desde la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2004/48 mediante la Ley 19/2006 el actor puede elegir que la indemnización se corresponda con las consecuencias económicas negativas de la infracción de la patente o con la remuneración hipotética que el infractor habría tenido que satisfacer en el caso de haber realizado su actividad con licencia—. Así, entre otros, el CGPJ se refirió a la cuestión en los siguientes términos «en el momento de interposición de la demanda el actor pueda carecer de la información necesaria para decidir con conocimiento de causa cuál de esas dos opciones indemnizatorias le resulta más conveniente. A ello se une que el demandado por infracción de un título de propiedad industrial puede mantener la actividad pretendidamente infractora mientras se sustancia el litigio, lo que dificulta la determinación real de los daños y perjuicios no ya en el momento de entablar la demanda sino ni siquiera en el momento de dictarse la sentencia de condena. En fin, tampoco hay que dejar de considerar que la cuantificación de los daños y perjuicios causados requiere del actor, como del demandado, un considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que aporta una considerable complejidad y sobrecoste al litigio, los cuales habrán resultado innecesarios si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria. Por todo ello sería recomendable remitir todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios a una fase procesal posterior (...) que esas operaciones se lleven a cabo conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro II de la LEC, sobre las bases fijadas en la sentencia». (Informe al Anteproyecto de Ley de Patentes, pág. 22).

(81) Por ejemplo, el art. 124.1 de la nLP indica expresamente que las diligencias de comprobación de hechos se practicarán sin notificación previa a quien deba soportarlas —para evitar que se frustren por tal razón—. Otra

de las modificaciones que se introducen para reducir problemas prácticos es la modificación del plazo para interponer la demanda tras la práctica de las diligencias de comprobación de hechos, que según la LP es de dos meses desde la práctica de la diligencia (art. 131 de la LP). La determinación de este plazo ha resultado ser una fuente de controversias en la práctica, por lo que en la nLP se establece que será de treinta días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias (art. 125 de la nLP).

(82) Art. 132 de la nLP. La interposición de un escrito preventivo no conlleva necesariamente la audiencia de parte —así, también en este caso la medida podrá acordarse sin más trámites, mediante auto, en los términos y plazos establecidos en el art. 733.2 de la LEC—.

(83) Art. 179.1 de la nLP.

(84) Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, del Título XV de la LP fueron revisadas por el RD 8/1998 y posteriormente por la disposición adicional tercera de la LM. La nLP adapta las normas relativas al acceso a la profesión de API al contenido de la Directiva 2005/36/CE.

(85) Ello sin perjuicio de las normas sobre representación obligatoria previstas en el art. 7.2 del PLT. La CNMC, en su informe al anteproyecto de la nLP criticó esta exigencia por entender que es una barrera de entrada no justificada desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. Así, la CNMC se refirió a ella como «un caso de «renta regulatoria» que además puede afectar a la competencia en este sector, en perjuicio de otros posibles intermediarios profesionales técnicamente competentes» (IPN/DP/004/14, pág. 21). Otro de los aspectos de la regulación de los API que fue criticado por la CNMC es la exigencia de que las traducciones de las solicitudes de patente europea (art. 154.2 de la nLP) o internacional (art. 170.2 de la nLP) sean realizadas por un API o por un traductor jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Al respecto, la CNMC entiende que sería deseable que esa actividad pueda realizarse por cualesquiera profesionales con acreditada capacidad técnico-lingüística (IPN/DP/004/14, pág. 22).

(86) Art. 180 de la nLP.

(87) La regulación de las tasas se prevé en la nLP y, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en ella: en la Ley 17/1975 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.

(88) Nota 15.

(89) DA 10.ª de la nLP.

(90) Estos son los mismos plazos previstos en el art. 90.2 de la nLP, que regula la obligación de explotar la invención patentada.

(91) Art. 186.2 de la nLP.

(92) Art. 183, apartados 2 y 3 de la nLP. Los importes en los que se reducen las tasas oscilan entre el veinticinco, el cincuenta y el setenta y cinco por ciento en función del alcance del informe en el que se base el IET o el examen sustantivo.

(93) Art. 183.4 de la nLP.