

La nueva Ley de Patentes

I. Entrada en vigor y normas que modifica

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (la «**nLP**») se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 25 de julio de 2015 y entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Según su preámbulo, con ella se persigue adecuar la regulación de las invenciones «a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles»¹.

Su estructura es muy similar a la de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (la «**LP**») ²—actualmente vigente—, y modifica las siguientes cuatro leyes:

- la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. La disposición final cuarta de la nLP da una nueva redacción a los artículos 45 y 46 de esta ley, que regulan las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre derechos de propiedad intelectual.
- la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de Creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», hoy la Oficina Española de Patentes y Marcas («**OEPM**»). La disposición final segunda de la nLP modifica los artículos seis y siete de esta norma para permitir a la OEPM desempeñar como institución mediadora y arbitral.
- la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas (la «**LM**») y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (y la «**LDI**»). Las disposiciones finales tercera y cuarta de la nLP modifican estas normas con el objetivo, entre otros, de reconocer expresamente a los Tribunales de Marca Comunitaria competencia exclusiva para conocer de litigios civiles sobre títulos regulados en ellas, en dos situaciones:
 - (a) cuando se ejerciten, de forma acumulada, acciones relativas a títulos comunitarios y nacionales o internacionales idénticos 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 un título comunitario.

¹ Preámbulo de la nLP, párr. 9.

² 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.

II. Régimen transitorio

La disposición transitoria segunda de la nLP establece qué disposiciones de esta serán de aplicación a las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la LP. Entre ellas están las siguientes:

- las disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de terceros —en la medida en que dichos procedimientos se refieran a actuaciones posteriores a la concesión del título.
- los preceptos relativos a los efectos de la patente y a las acciones por violación del derecho de patente.
- las disposiciones relativas a la solicitud de patente y a la patente como objetos de propiedad, así como las normas relativas a la obligación de explotar y a las licencias obligatorias.
- los preceptos relativos a jurisdicción y normas procesales, y los de aplicación de los convenios internacionales.

En relación con el régimen transitorio 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.

III. Repaso breve de la reforma

Una descripción resumida de las novedades que conlleva la nLP requiere mencionar los aspectos que figuran a continuación:

- Modificación del procedimiento de concesión de patentes, para que sea más ágil y dé lugar a títulos más sólidos. El actual 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, conlleva un examen de patentabilidad potestativo que ha tenido como resultado que aproximadamente el noventa por ciento de las patentes nacionales se concedan sin ese examen. Ello supone que haya patentes concedidas (i) a pesar del resultado negativo del informe sobre el estado de la técnica («IET») y (ii) sin cumplir los requisitos de patentabilidad³.
- Reconocimiento de los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios⁴ —junto a las patentes y a los modelos de utilidad— como títulos de propiedad industrial.

³ Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo («MAIN») 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, pp. 1 y 2).

⁴ Los certificados complementarios de protección se regulan en el Reglamento (CE) n° 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, y en Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios. Son títulos de propiedad industrial que extienden, por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos, presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya caducado.

- Ampliación de la legitimación para pedir patentes y demás títulos de propiedad industrial se amplía, pues se reconoce también a las entidades de derecho público —junto a las personas físicas o jurídicas—. Supresión de los certificados de adición —títulos accesorios de la patente que pueden solicitarse durante toda la vida de la patente y no requieren actividad inventiva frente al objeto de la patente principal—, cuya función queda cubierta por los medios equivalentes de la invención matriz.
- En cuanto al alcance de la protección, en la nLP se hace referencia explícita a los equivalentes (art. 68.3 de la nLP) y se presentan por separado, como límites distintos del derecho de patente, la excepción de uso experimental y la denominada «cláusula Bolar» (artículo 61 de la nLP). Esta es un límite al derecho de patente en virtud del que se pueden realizar, sin permiso del titular de la patente, 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. 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 comercialización⁵.
- Reordenación y simplificación del régimen de licencias obligatorias. Entre otros aspectos puede destacarse que la nLP señala expresamente, en el artículo 91, como supuestos en los que procederá la concesión de licencias obligatorias, los siguientes:
 - cuando sea necesario poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia⁶.
 - los casos de fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública⁷.

⁵ Artículo 61.1.c) de la nLP. Este límite fue introducido en el artículo 52 de la LP —artículo 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.

⁶ Esta previsión es acorde con el artículo 31 k) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, donde se prevé que los Estados miembros autoricen el uso de la patente sin el consentimiento del titular «*cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas*».

⁷ Para la regulación de estas licencias la nLP se remite al citado reglamento comunitario, si bien complementa dicha normativa con la mención que realiza en el artículo 96.3, donde se considera la importación a la Comunidad una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.

- Se hace explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas, para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. 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.
- Supresión del plazo de gracia que se prevé en el artículo 7 de la LP para los casos de divulgaciones hechas por el solicitante o por su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. 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.
- Reconocimiento de la posibilidad de pedir, acumulativamente, indemnizaciones coercitivas cuando se condene a cesar en los actos de violación de un derecho de patente.
- Regulación de los escritos preventivos, que permiten a quien prevé ser destinatario de medidas cautelares *inaudita parte* comparecer ante el órgano jurisdiccional, y justificar de antemano su posición.
- Modernización del régimen de los modelos de utilidad, lo que supone exigirles el mismo grado de novedad que a las patentes —la LP limita el estado de la técnica a lo que haya sido divulgado en España— y ampliar su ámbito —los modelos de utilidad podrán proteger invenciones de procedimiento—.
- Actualización del régimen de tasas, para fomentar la innovación. Entre otros extremos, ello supone eliminar el llamado «beneficio de pobreza»⁸, y modificar las tasas de las patentes solicitadas por las universidades, las pequeñas y medianas empresas, y los emprendedores individuales.
- Reconocimiento a la OEPM de funciones de institución mediadora y arbitral. Además de las funciones de mediación que ya tiene en materia de concesión de licencias obligatorias, la OEPM podrá desempeñar como institución mediadora y arbitral, según lo previsto en las leyes correspondientes, las funciones que se le atribuyan, 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 artículo 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. En cualquier caso, el apartado quinto de ese mismo artículo dispone que

⁸ El artículo 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, p. 4).

habrá de informarse a la OEPM sobre las acciones de nulidad contra laudos o acuerdos de mediación, así como sobre su resultado.

- Integración en la ley de las novedades introducidas en el régimen de las invenciones laborales por la Ley 14/2011, de 11 de junio, de la Ciencia («**Ley de la Ciencia**») y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y revisión de las normas sobre conciliación en controversias relativas a invenciones de empleados. Por una parte, según el artículo 133 de la nLP la conciliación en casos de litigio sobre invenciones laborales pasa a ser potestativa y, por tanto, ya no hay que intentarla antes de interponer una acción judicial. Por otra parte, con la nLP varía la composición de la comisión encargada de dirigir la conciliación, con el fin de garantizar la paridad de la comisión cuando el empleado ya no pertenece a la empresa. 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 (artículo 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 (artículo 134.1 de la nLP).
- Por último, se introducen en la LP de las normas de acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial (API), según la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (la «**Directiva de Servicios**»)⁹.

IV. Análisis de las novedades más relevantes

A. El nuevo procedimiento de concesión de patentes

(i) Antecedentes y objetivos

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 y que da lugar, en su gran mayoría, a patentes respecto de las que no se ha verificado que cumplen los requisitos¹⁰. Esto último, que sucede aun cuando el resultado del IET es negativo, permite la existencia de patentes de baja calidad o «patentes débiles»¹¹.

⁹ 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—.

¹⁰ 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.

¹¹ 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

Con el fin de mejorar el sistema en la nLP se opta por imponer el examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como requisito de la concesión¹² —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—.

(ii) Fases

A continuación se describen, resumidamente, los estadios del procedimiento de concesión de patentes previsto en la nLP.

- 1º. 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 (artículo 35 de la nLP).
- 2º. Después la OEPM realizará el IET y la opinión escrita —preliminar y no vinculante— sobre la solicitud de patente, y dará traslado al solicitante. 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 (artículo 36.2 de la nLP).
- 3º. 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 Boletín Oficial de la Propiedad Industrial («BOPI») la solicitud de

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, p. 14).

¹² 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, p. 9).

patente, con todos los documentos del expediente y con un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos. 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 (artículo 37.3 de la nLP).

- 4º. Posteriormente, 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 (artículo 39.3 y 4 de la nLP).
- 5º. 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— (artículos 41 y 42 de la nLP). La oposición a la concesión podrá formularse durante los seis meses siguientes a la publicación de dicha concesión en el BOPI.

(iii) Fecha de presentación, prioridad y deber de información sobre la procedencia de la materia biológica

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. El artículo 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.

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 reivindican en España prioridad de otros países (artículo 30.1 de la nLP¹³). 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

¹³ «Quienes 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 artículo 4 del Convenio de París» (Art. 30.1 de la nLP).

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 (artículo 31.2 de la nLP).

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 UE 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 («**Reglamento UE 11/2014**»)¹⁴. 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. Según el artículo 4 del Reglamento UE 511/2014, los usuarios de tales recursos deben conservar un «*certificado de conformidad reconocido a nivel internacional*» que acredita 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.

B. La actualización del régimen de los modelos de utilidad

(i) Antecedentes

Los modelos de utilidad son un título de propiedad industrial muy habitual entre las empresas españolas. Sin embargo, el mantenimiento de esta figura en la nLP no fue una cuestión sobre la que los organismos informantes del anteproyecto de la nLP compartieran una opinión.

Así, mientras que la CNMC recomendó su supresión¹⁵ y el Consejo Económico y Social manifestó que su mantenimiento dificultaría el objetivo de eliminar las denominadas

¹⁴ 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. El objetivo del protocolo es 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. 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).

¹⁵ 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*

«patentes débiles»¹⁶, la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación consideró acertado que la nLP siguiera previendo la figura¹⁷.

(ii) Definición y requisitos

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 o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*» (artículo 137.1 de la nLP, del que se subrayan las principales novedades).

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.

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 LP¹⁸ 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*» (artículo 148.2 de la nLP).

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*» (artículo 145.2 de la LP) sino todo lo que se haya

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, p. 19).

¹⁶ 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).

¹⁷ A favor del mantenimiento de los modelos de utilidad se manifestó 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 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, p. 6).

¹⁸ 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 (artículo 143 de la LP y artículo 137 de la nLP).

hecho accesible al público en cualquier parte del mundo (artículo 6.2 de la nLP). 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.

(iii) Procedimiento de concesión

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 (artículo 142.3 de la nLP).

Las oposiciones de terceros seguirán siendo previas a la concesión, aunque podrá formularlas cualquier persona¹⁹. 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. La posibilidad de prórroga del plazo de oposición se dará siempre que dicha oposición se formule dentro del referido plazo de dos meses, y la prórroga se solicite antes de la expiración de ese plazo (artículo 144 de la nLP).

(iv) Ejercicio de acciones

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 (artículo 148.3 y 4 de la nLP).

C. Las invenciones en el ámbito de una relación de empleo o de servicios. Nuevas reglas en interés de la seguridad jurídica y derecho del inventor a exigir una compensación por mejoras técnicas no patentables

La nLP respeta la regulación actual en este ámbito, si bien introduce algunas novedades destacables, además de ciertas modificaciones terminológicas. Así, la empresa pasa a ser «*el empresario*» y el trabajador pasa a ser «*el empleado*», y con la nLP ya no se hablará de «*invenciones laborales*» sino de «*invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios*». Con ello se aclara que el régimen se refiere a las invenciones desarrolladas en cualquier relación de empleo o de servicios, y no solo en una laboral.

¹⁹ El artículo 149 de la LP se refiere a cualquier persona «*con interés legítimo*».

(i) Titularidad de las invenciones: derechos del inventor, deberes de información del empresario y deber de colaborar de ambos

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 (artículo 19 de la nLP).

La tradicional distinción entre invenciones de servicio, invenciones de encargo e invenciones libres se mantiene en la nLP²⁰, si bien en las segundas se prevé que la compensación a que tiene derecho el empleado²¹ 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. Por otra parte y 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 (artículo 18.3 de la nLP).

Para 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 (artículo 18 de la nLP). Así:

- 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.
- 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 acordado 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.

²⁰ Artículos 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 influyan 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.

²¹ 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 (artículo 17.2 de la LP y de la nLP).

(ii) Las invenciones del personal investigador

Si las invenciones son realizadas por personal investigador²² 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 modo muy similar a como sucede con las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (artículo 21 de la nLP):

- 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.
- 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.
- 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.

D. Novedades procesales y sobre el ejercicio de acciones

Las normas procesales de la LP se actualizaron con las reformas de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, de la LM y de 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

²² Es personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley de la Ciencia, es decir, 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.

establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Por ello, 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.

(i) Competencia, legitimación y plazos

La nLP atribuye la competencia objetiva al correspondiente Juez de lo Mercantil²³ de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial («CGPJ») haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

Por lo que respecta a la competencia territorial, el artículo 118 de la nLP dispone que será competente:

- 1) el Juez de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado;
- 2) o, en su defecto, el Juez de lo Mercantil del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes.
- 3) o, en defecto de lo anterior, cualquier Juez de lo Mercantil competente para conocer asuntos de patentes, a elección del actor.

Si se trata de una acción por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante:

- (a) el juzgado especializado de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.
- (b) o, en su defecto, cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes, a elección del actor.

Sobre la legitimación para el ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial la nLP dispone que 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 (artículo 117 de la nLP).

Cuando una patente se solicita por quien no tiene legitimación la persona que la tiene puede pedir al juez que reconozca su derecho. Con la LP la interposición de esa demanda supone que el juez «*decretará*» la suspensión del procedimiento de concesión de la patente, y con la nLP el juez «*podrá acordar, como medida cautelar*» la referida suspensión (artículo 11.3 de la nLP). Es decir, con la nLP solo si el juez así lo acuerda, a

²³ Tal y como ya hacía el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

instancia de parte²⁴, se suspenderá el procedimiento de concesión de la patente solicitada por quien —supuestamente— no tiene legitimación.

En relación con los plazos, la nLP amplía a dos meses los plazos para contestar a la demanda y a la reconvención²⁵. Ello tiene como contrapartida que la posibilidad prevista en el artículo 337 de la LEC, de aportar dictámenes periciales con posterioridad a la contestación a la demanda o la reconvención, solo operará si se justifica cumplidamente la imposibilidad de aportarlos con los referidos escritos (artículo 119 de la nLP).

(ii) Solicitudes de exhibición documental

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. No obstante, 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 infracción (artículo 73.2 de la nLP).

En cualquier caso, la nLP declara que el órgano jurisdiccional dispondrá las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de quien solicite la información (artículo 122 de la nLP).

(iii) Posibilidad de anular parcialmente una reivindicación y otros supuestos de modificación de la patente

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. Así, el titular de la patente podrá limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al procedimiento, como ocurre con las patentes europeas (Artículo 103.4 de la nLP).

Si la nulidad se invoca como excepción, la limitación de la patente solo podrá presentarse en la fase de audiencia previa, sin margen para que la contraparte evalúe su alcance y trascendencia. Por ello en la nLP:

- se permite tratar la excepción como reconvención, a solicitud del titular de la patente, y

²⁴ El artículo 721.2 de la LEC impide acordar medidas cautelares de oficio —sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales—.

²⁵ En opinión del Consejo General del Poder Judicial («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 artículo 119 «Plazos en litigios en materia de patentes comporta la extraordinaria necesidad» que amplía a dos meses el plazo para contestar demandas y reconvenciones. 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 reconvenciones permitiría un mayor rigor en la preclusión de la aportación de los dictámenes» (Informe al Anteproyecto de Ley de Patentes, p. 22).

- 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.

Por otra parte, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso —por ejemplo, en un trámite de oposición—, la nLP prevé que su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. Ello tendrá como consecuencia que se dé el correspondiente trámite de alegaciones a las demás partes (artículo 120.4 de la nLP).

(iv) Acciones

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

- se hace referencia explícita a las acciones de prohibición, que son las encaminadas a impedir la realización de actos que podrían infringir una patente (artículo 71.1 a) de la nLP).
- se permite pedir la indemnización por desprestigio sea cual sea la causa (artículo 76 de la nLP), y no solamente en casos de «*realización defectuosa*» o de «*presentación inadecuada*» de la patente en el mercado (artículo 68 de la LP).
- 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 podrán ser embargados (artículo 71.1 c) de la nLP) —y no «*principalmente*», como dice el artículo 63.1.c de la LP— podrán ser embargados.
- 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 (artículo 71.6 de la nLP).

(v) Indemnizaciones

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 (artículo 74 de la nLP). 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:
 - los beneficios que se habrían obtenido si no hubiera existido la competencia del infractor —lucro cesante—,
 - o los beneficios del infractor por la explotación ilícita —lucro de injerencia— (artículo 74.2 de la nLP).
- (b) o una cantidad a tanto alzado que, al menos, comprenda la que el infractor tendría que haber pagado para realizar una explotación lícita. Incluyendo la mención «*a/ 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 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual²⁶.

Como novedad frente a la regulación actual, la nLP permite al titular de la patente pedir, además, una indemnización coercitiva. Esta se concederá cuando se condene a cesar en los actos de violación de un derecho de patente, y se impondrá en atención a las circunstancias, por días, hasta que tenga lugar la cesación. Su importe definitivo y el día a partir del que debe pagarse se fijarán en ejecución de sentencia. El artículo 74.4 de la nLP establece que esa indemnización coercitiva se «acumulará» a las que corresponda recibir por la infracción de la patente —*i.e.*, las destinadas a cubrir el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener—.

Otra novedad frente a la regulación actual es que con la nLP el cálculo o cuantificación de las indemnizaciones se realizará 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 artículos 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 cómo cuantificarla.

(vi) Diligencias de comprobación de hechos, medidas cautelares y escritos preventivos

Respecto a las diligencias de comprobación de hechos y a las medidas cautelares, las modificaciones que introduce la nLP tienen por objeto minimizar problemas prácticos y compatibilizar de la mejor manera posible los intereses en conflicto, para preservar la confidencialidad sin perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva.

- Por ejemplo, el artículo 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.
- Otro ejemplo 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 (artículo 131 de la LP). La determinación de este plazo ha resultado ser una fuente de controversias, 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 (artículo 125 de la nLP).

Además, en la nLP se introduce la figura de los escritos preventivos²⁷, un instrumento procesal que permite a quien prevé ser destinatario de medidas cautelares *inaudita parte*

²⁶ 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 LEC, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; la LP; la LM, y la LDI. En estas normas la Ley 19/2006 incluyó nuevos preceptos sobre medidas provisionales y cautelares, responsabilidad de los intermediarios y fijación de indemnizaciones.

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 (artículo 132 de la nLP).

La interposición de un escrito preventivo no conlleva necesariamente la audiencia de parte. Así, también en casos en los que se presente un escrito preventivo la medida podrá acordarse sin más trámites, mediante auto, en los términos y plazos establecidos en el artículo 733.2 de la LEC.

E. 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 (artículo 179.1 de la nLP). 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 API²⁸.

Por otra parte, en la nLP se establece que los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar representados mediante API ante la OEPM²⁹. Asimismo se 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 (artículo 180 de la nLP).

²⁷ Este instrumento procesal es habitual en otros Estados miembros como Alemania —donde se denomina «*Schutzschrift*» o «*protective letter*»—, Suiza, Holanda o Bélgica. La LP no lo prevé, sin embargo algunos juzgados —por ejemplo, los de Barcelona— admiten escritos preventivos.

²⁸ Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, del Título XV de la LP fueron revisadas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial 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 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

²⁹ Ello sin perjuicio de las normas sobre representación obligatoria previstas en el artículo 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, p. 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 (artículo 154.2 de la nLP) o internacional (artículo 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, p. 22).

F. Revisión y actualización del régimen de tasas

Entre los aspectos destacables de la actualización que realiza la nLP en el régimen de tasas³⁰ —aparte de la eliminación del ya mencionado «beneficio de pobreza»³¹— 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 (disposición adicional décima de la n LP).

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 BOPI³².

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 (artículo 186.2 de la nLP). Además, se prevén reembolsos de diferentes importes en 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 internacional³³. La interposición de recursos exigirá el pago de una tasa, que será devuelta si el recurso se estima íntegramente y así ha sido solicitado (artículo 183.4 de la nLP).

Este documento ha sido elaborado por **Sara de Román Pérez**, abogada del Área de Propiedad Industrial e Intelectual.

La información contenida en este documento es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento ha sido elaborado el 4 de mayo de 2016 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.

³⁰ La regulación de las tasas se prevé en la nLP y en las siguientes leyes, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en ella: la Ley 17/1975 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.

³¹ Nota 8.

³² Estos son los mismos plazos previstos en el artículo 90.2 de la nLP, que regula la obligación de explotar la invención patentada.

³³ Artículo 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.