



06/11/2014

MEMORIA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

1. MOTIVACION

A) Causas de la propuesta

a) Con carácter general la necesidad de actualizar la normativa sobre patentes y otros títulos de protección de las invenciones para adaptarla a un contexto nacional e internacional que ha cambiado sustancialmente desde 1986.

Factores relevantes en este cambio han sido la evolución hacia un modelo económico cada vez más globalizado basado en la innovación, y el desplazamiento de las vías legales de protección de las invenciones desde los sistemas nacionales a los internacionales, dotados de gran flexibilidad y capacidad adaptativa, a través de los cuales se conceden más del 90 % de las patentes con efectos en España.

b) El procedimiento nacional no está suficientemente adaptado a un entorno competitivo con los procedimientos internacionales que han ido evolucionando de acuerdo con las tendencias actuales, hacia un sistema de concesión más integrado y flexible.

El procedimiento secuencial basado en la superación de etapas sucesivas –(examen de formalidades, examen técnico y solicitud de IET a los 15 meses)– posterga innecesariamente lo esencial que es la realización del informe sobre el estado de la técnica (IET) lo antes posible y en todo caso dentro del año de prioridad, para que el solicitante decida su estrategia empresarial, especialmente a la hora de patentar en otros países.

Por otra parte las oposiciones previas a la concesión demoran innecesariamente el procedimiento, puesto que hay que dejar transcurrir los plazos, que por una parte son excesivamente breves y por otra retrasan innecesariamente el procedimiento, por lo que habría que ir a un sistema de oposición post-concesión como ocurre en el derecho comparado y en el sistema de patente europea.

c) El sistema opcional o a la carta –introducido por la reforma de 1998 –que permite al solicitante optar por solicitar o no el examen de patentabilidad para obtener la patente–



no ha dado los resultados esperados. Solo entre el 8 y el 10% de las patentes nacionales piden el examen; el 90% restante se concede sin examen.

La consecuencia es que un alto porcentaje de solicitudes de patentes o ni siquiera llega a la fase de búsqueda (base del informe sobre el estado de la técnica o IET), o han de ser concedidas a pesar del resultado negativo del mismo, dando lugar a patentes de baja calidad, que no cumplen la función que las justifica, y a corruptelas como las llamadas patentes curriculares, y generando “burbujas tecnológicas”, que falsean la competencia y trasladan a los competidores y a los tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, lo que no da una imagen positiva de nuestro sistema de patentes.

d) La asignación de los recursos públicos destinados a la actividad administrativa en este campo es francamente mejorable ya que hay un desajuste entre el status de la OEPM como ISA (Administración de Búsqueda Internacional) y Administración de Examen Preliminar Internacional (IEPA) en el marco PCT, cuya estructura de costes, correspondiente a una Oficina con examen previo, no es coherente con la persistencia de un sistema opcional en el que más del 90% de los títulos concedidos lo son con independencia de los resultados de la búsqueda y de la opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención.

e) El desfase entre la ley nacional y la evolución internacional y comunitaria desde que se promulgó la ley de 1986, provoca también ciertas desventajas comparativas a quienes siguen la vía nacional y perjudica la seguridad jurídica.

Así ocurre con los cambios introducidos para las patentes europeas tras el Acta de Revisión de 2000 en materias comunes a las patentes nacionales y las europeas con efectos en España.

Por otra parte la legislación interna necesita armonizar sus disposiciones con las del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), aclarar algunas dudas sobre la aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios (CCP) en aspectos que los reglamentos comunitarios remiten a la legislación interna, y descargar la ley de normas de normas que son inoperantes o tienen una naturaleza meramente reglamentaria.

f) En cuanto a la protección de las invenciones menores mediante modelos de utilidad es obsoleta por varias razones:

La determinación del estado de la técnica relevante se condiciona en la Ley de 1986 a la no divulgación previa en España. Pero el concepto de novedad relativa o nacional tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías.



En segundo lugar la facilidad para proteger las invenciones mediante modelos de utilidad puede generar distorsiones en la competencia puesto que se trata de un título que atribuye un derecho exclusivo sobre reglas técnicas y que es concedido sin examen ni IET y solo sujeto a posibles oposiciones de terceros en un breve plazo. De alguna manera habrá que hacer compatible la rapidez de la concesión con las condiciones de ejercicio del derecho para evitar posible abusos al invocar y hacer valer títulos concedidos sin informe sobre el estado de la técnica ni examen previo.

Por otra parte el tipo de invenciones que actualmente pueden ser protegidas como modelo de utilidad es excesivamente restringido puesto que prácticamente se limita al campo de la mecánica.

g) Los certificados de adición como título accesorio de la patente principal, son hoy una figura marginal, escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor y que hoy han perdido su razón de ser. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.

h) Hay una evitable dispersión normativa que se reparte en diversas disposiciones reglamentarias posteriores a la Ley de 1986, para responder a situaciones surgidas después de su entrada en vigor. Así ocurre con las normas de aplicación de la vía europea e internacional de protección de las invenciones, que al menos en sus rasgos fundamentales deberían estar integradas en la Ley de Patentes, como ocurre en los demás países miembros del CPE y PCT para concentrar en una norma central los aspectos fundamentales de la regulación. Otro tanto ocurre con títulos comunitarios como los CCP.

i) A la inversa, la Ley de 1986 contiene no pocas disposiciones que hoy no tienen sentido al haber desaparecido los fundamentos que las justificaron en su día, perjudicando la claridad y concisión de la normativa (por ejemplo en tema de licencias obligatorias, por las razones expuestas en la exposición de motivos), y otras no sujetas alguno a reserva legal (como las menciones que deben figurar en las publicaciones de las solicitudes o de las concesiones) que sobrecargan la ley de normas de normas de naturaleza reglamentaria. La pervivencia de ambos tipos de disposiciones perjudica la concisión y claridad del conjunto.

j) También deben figurar en la norma legal las condiciones de acceso a la profesión regulada de agente de la propiedad industrial en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior y de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las





actividades de servicios y su ejercicio, que la traspone. Algunas de estas modificaciones se realizaron en el reglamento de la Ley de Patentes, modificado por Real Decreto 245/2010 de 5 de marzo, pero no en la ley misma, cuyo título XV regula la representación profesional y las habilitación para el ejercicio de la representación profesional que hoy no está reconocida a las personas jurídicas, exigiéndose además como condición de acceso a la profesión la constitución de una fianza y de un seguro de responsabilidad civil-dudosamente compatibles con la citada Directiva.

Es por ello necesario incorporar a la ley normas hoy dispersas en disposiciones reglamentarias y modificar aquélla en la medida necesaria para armonizar sus disposiciones con el derecho comunitario y las normas internas de transposición.

k) La regulación de las invenciones laborales ha sido objeto de posteriores desarrollos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación –que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final segunda– y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que deben integrarse con la regulación contenida en la Ley de Patentes para mejorar la coherencia e integración de la regulación al respecto.

l) Gran parte de las normas sobre licencias obligatorias son inoperantes al estar basadas en un presupuesto, la obligación de explotar la invención mediante su fabricación o ejecución en España, que dejó de existir al entrar en vigor el ADPIC en España en 1996. Es pues necesario reordenar y simplificar la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC y descargando la ley de normas que actualmente han perdido su razón de ser.

m) La regulación de las tasas contempla el llamado “beneficio de pobreza” en el artículo 162 no ha dado los resultados que perseguía. Evidentemente 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 movilizado los recursos de la OEPM y no han llegado a materializarse en patentes que, aun concedidas sin examen llegaran a ser explotadas. En cambio no existe una política de tasas que en este campo fomente la protección de la innovación de las PYME y emprendedores individuales que sí representan un potencial de futuro en el terreno de la innovación en una economía del conocimiento.

n) Hay otras muchas modificaciones puntuales que son necesarias y a las que se aludirá en el punto II de esta memoria (contenido y análisis jurídico) en los que no es posible entrar en este apartado que se limita a los grandes bloques necesitados de reforma que la justifican como causas de la misma.



Las Directrices de Técnica Normativa, aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, señalan que, como norma general, es preferible la aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores modificaciones y que “como norma general las modificaciones muy extensas deben generar una norma completa de sustitución”.

Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación.

Estas, aparte de otros muchos aspectos puntuales que se detallan en el apartado expositivo de esta memoria, son algunas de las principales razones que llevan a la propuesta de una nueva ley de patentes y no a una simple modificación de la existente.

B) Interés público que se ve afectado por la situación y en qué sentido

a) Los principales beneficiarios de la vía nacional de protección de las invenciones son las empresas, universidades e institutos de investigación e inventores españoles. Las empresas y usuarios de nuestro sistema de patentes son españolas en más de un 95% (147 solicitudes extranjeras -presentadas por no residentes- por vía nacional frente a 2.986 origen Español en 2013) y en cuanto a modelos de utilidad de 2.633 solicitudes, 110 eran de origen extranjero -presentadas por no residentes- y 2.523 españolas).

b) El interés público también se beneficia positivamente porque un factor de apoyo a la inversión en I+D+i, consiste en dotar al sistema de un entorno normativo actualizado y eficaz para la protección de la innovación, al flexibilizar y agilizar los procedimientos administrativos de obtención de los correspondientes derechos, procurando la remoción de obstáculos y cargas administrativas en línea con los objetivos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y mejorando la solidez de los títulos.

c) La defensa de la libertad de empresa dentro de un mercado único nacional es evidentemente un objetivo de interés público, lo que requiere que las patentes cumplan realmente su función –ordenar la competencia y servir de incentivo a la innovación– evitando restricciones y falseamientos de la competencia basados en títulos (monopolios temporales de explotación) que han sido registrados pese a contar con IET e Informes de búsqueda de los que se desprende claramente su falta de novedad o actividad inventiva. Para ello es esencial que las patentes sean títulos sólidos, concedidas previa superación del examen previo o sustantivo de los requisitos de patentabilidad.





d) A este mismo interés público responde, en el caso de los modelos de utilidad – pensados para invenciones con un menor nivel de actividad inventiva– la elevación del nivel de exigencia para determinar el estado de la técnica –que pasa a ser mundial– y la obtención de un IET previo de la OEPM como condición para el ejercicio de las acciones de defensa del derecho.

e) En esta defensa de los intereses generales se pretende optimizar los recursos públicos disponibles en un doble sentido, además del ya mencionado de eliminar distorsiones de la competencia derivadas de patentes que nunca debieron ser concedidas;

- El de asignar más correctamente los recursos de la OEPM para la tramitación y concesión de los derechos de propiedad industrial en el ámbito de la innovación técnica, cuya estructura de costes se corresponde con el de una de examen previo que es IPEA (Administración encargada del examen preliminar internacional en el marco PCT)
- El de desincentivar la solicitud de patentes de baja calidad, estableciendo un procedimiento que como ocurre en los internacionales de patente europea y del PCT, se pasa inmediatamente a la fase de búsqueda del Estado de la Técnica para todas las solicitudes de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

f) La mayor seguridad jurídica derivada tanto de la solidez de los títulos, como del establecimiento de un marco legal más coherente e integrado, mejorará la confianza de los inversores en I+D y facilitará lógicamente la capacidad negociadora de los titulares de esos derechos al en los contratos de transferencia de tecnología. Por lo demás, al adelantar la fase de búsqueda para todas las solicitudes se pretenden crear las condiciones que permitan el acceso puntual a la información relevante para decidir la estrategia empresarial y en particular la decisión de patentar o no en el extranjero, dentro del plazo de prioridad, propiciando la proyección internacional de los sectores más innovadores de nuestra economía.

g) Las reducciones de tasas para PYME y emprendedores individuales son un estímulo adicional para fomentar verdaderamente la protección de la innovación, en línea con los objetivos contemplados en las Leyes 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

C) Por qué es el momento apropiado para hacerlo

Uno de los objetivos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es impulsar la difusión y la competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional



e internacional, para lo cual el artículo 59 incluye, entre otras medidas programáticas, las destinadas a incrementar la eficacia y agilizar la concesión de derechos de la propiedad industrial en particular en aquellos sectores clave y actuaciones estratégicas definidas en los instrumentos de referencia para la elaboración de los planes de investigación científica y técnica.

Asimismo la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se enmarca en una cultura científica, tecnológica y e innovadora que es esencial para su competitividad, afirmando que “la economía española debe avanzar hacia un modelo productivo basado en la innovación.”

Finalmente la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, reconoce en su preámbulo que el entorno normativo e institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales resulta de esencial importancia para impulsar ganancias de productividad y ahorrar recursos y que existe margen para mejorar el entorno de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Como ya se ha señalado un instrumento esencial para ampliar los mercados en una economía globalizada basada en el conocimiento es disponer de un marco legal que permita no solo la protección más rápida de la innovación mediante títulos sólidos, sino que facilite la información necesaria para planificar, con antelación suficiente la proyección exterior ligada a la posibilidad de patentar en el extranjero.

2. OBJETIVOS

En coherencia con los motivos de la propuesta, desarrollados en el apartado 1, los objetivos de la nueva regulación son:

a) Ofrecer a los empresarios, emprendedores individuales y a las instituciones públicas y privadas españolas, que en su conjunto representan más del 95% de la solicitudes de patentes y modelos de utilidad nacionales, un procedimiento rápido y eficaz para proteger sus innovaciones mediante títulos sólidos.

b) Actualizar el derecho de patentes español a los cambios derivados de la evolución del derecho internacional de patentes desde 1986 y en particular:

- Adaptar la ley en materias comunes a los cambios introducidos para las patentes europeas tras el Acta de revisión de 2000 del CPE, evitando desventajas comparativas frente a los solicitantes de la vía europea.
- Adecuar las formalidades a los requisitos establecidos por el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) recientemente ratificado por España.
- Regular aspectos de los CCP en las cuestiones la normativa comunitaria deja a la opción de los Estado miembros, así como en materia de licencias obligatorias.





- Alinear expresamente con el ADPIC determinadas disposiciones que –sin contravenirlo directamente– resultaban de dudosa aplicación en España.
- Actualizar el régimen de acceso y ejercicio a la representación profesional ante la OEPM por los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas jurídicas en consonancia con los principios incorporados en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que ha transpuesto al ordenamiento español la Directiva 2006/36/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

c) Reducir la carga administrativa y documental y dotar de mayor rapidez y fluidez al procedimiento.

A tal efecto se implanta un único procedimiento de concesión de patentes, que desemboca en un único título, concedido con examen previo; se suprime la estructura secuencial basada en la superación de etapas sucesivas –examen de formalidades y examen técnico– para pasar directamente a la fase de búsqueda del estado de la técnica, dejando el examen técnico y de formalidades a una fase posterior (el examen sustantivo).

Se reducen los requisitos para obtener fecha de presentación –en aplicación del PLT– tanto para patentes como para modelos de utilidad, y la necesidad de traducciones se limita a los casos en que es estrictamente necesario. También se suprime la conciliación obligatoria ante la OEPM en el caso de invenciones de empleados y se amplía el acceso a la representación profesional en el caso de los APIS, que podrá realizarse directamente o a través de personas jurídicas.

d) Sustitución para las patentes de las oposiciones previas a la concesión, que demoran el procedimiento al tener que esperar en todo caso a que transcurran los plazos previstos, por un sistema de oposición post-concesión, generalizado en el derecho comparado, adaptando en consecuencia el régimen de recursos administrativos. Al mismo tiempo, el sistema de oposición post-concesión permite alargar los plazos para que los terceros evalúen y obtengan la información y pruebas necesarias para formular oposición, algo generalmente solicitado por los sectores interesados.

e) Ofrecer alternativas para proteger la innovación en el mercado internacional, facilitando dentro del plazo de prioridad información necesaria sobre el estado de la técnica para que el solicitante pueda decidir su estrategia empresarial a la hora de patentar en el extranjero.

f) Reforzar la seguridad jurídica y evitar falseamientos de la competencia, eliminando el sistema opcional o a la carta y estableciendo como único procedimiento de concesión de patentes, el de examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986. Solo entonces se justifica realmente el monopolio temporal de explotación que significa la patente, y que



es el principal incentivo para recuperar las inversiones en innovación y, por lo tanto, para realizarlas.

g) Homologar las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las comunes a las restantes modalidades de propiedad industrial recogidas en leyes posteriores (LM y LDI) teniendo en cuenta las especialidades propias del derecho de patentes.

h) Adecuar las condiciones de protección de las invenciones como modelos de utilidad, estableciendo mayores exigencias para su protección y defensa. Por ello su régimen legal se modifica en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad, y las condiciones para ejercitar las acciones de defensa del derecho exclusivo conferido por esta modalidad registral.

i) Suprimir los certificados de adición, convertidos en una figura marginal que salvo algunas excepciones, y con las características existentes en España, han ido desapareciendo en los sistemas europeos ya que el ámbito de protección de los equivalentes hace innecesarios títulos carentes de actividad inventiva frente a la patente principal.

j) Actualizar la normativa sobre invenciones laborales, y eliminar obligatoriedad de la conciliación ante la OEPM en caso de conflicto, integrando asimismo su régimen legal con las disposiciones de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como abrir la vía a la solución extrajudicial de controversias a través del arbitraje y la mediación a través de sus leyes sectoriales, sin perjuicio de que en el futuro la OEPM cumpla un papel activo en este aspecto (DF 1ª).

k) Añadir un nuevo título relativo a la aplicación en España del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas y del Tratado de cooperación en materia de patentes, como es habitual en el derecho comparado, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones recogidas hasta ahora en sendos reglamentos posteriores a la ley de 1986, ya que cuando ésta entró en vigor España no era aún miembro de estos convenios.

l) Incorporar las normas sobre representación profesional ante la OEPM también realizada por vía reglamentaria, en el marco de la trasposición de la directiva de servicios antes citada y de aplicación del PLT, dando opción a que las personas jurídicas puedan ejercer la actividad de representación profesional ante la OEPM en las condiciones legalmente establecidas.

m) Mayor integración y claridad de la normativa en el sentido ya apuntado al mencionar las causas de la propuesta: Eliminando preceptos que han dejado de tener sentido al desaparecer la base legal o las circunstancias que los justificar, descargando la ley de





normas reglamentarias e integrando sus disposiciones- por ejemplo en materia de invenciones de empleados, con el resto de la normativa sobre la materia.

n) Modificar las normas sobre plazos máximos de resolución adecuándose a la nueva estructura de los procedimientos y el sentido del silencio.

o) Prever la posibilidad de tramitación preferente de solicitudes para tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad contemplados en la Ley 2/2011, de 4 de marzo y el establecimiento de programas de concesión acelerada de patentes en determinadas condiciones.

p) Incluir entre los fines de la actual OEPM, el impulso y desarrollo de la mediación y el desempeño como institución arbitral de acuerdo con la legislación vigente de las funciones que por decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a derechos de propiedad industrial en materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

q) Reordenar e integrar las normas sobre tasas, y sus recargos, así como reembolsos y reducciones, con importantes descuentos para las Pyme y determinados emprendedores, y para las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos o telemáticos.

r) Proponer en las disposiciones finales tercera y cuarta la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, respectivamente, a fin de reconocer expresamente a los Juzgados de lo Mercantil designados tribunales de Marca comunitaria, competencia para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos uno de ellas esté fundamentada en un título comunitario.

s) Rotulación de todos los artículos, puesta al día de las referencias legales e institucionales y reordenación e integración de la normativa sobre la materia, mejorando la concisión, claridad y coherencia del conjunto de la regulación.

3. ALTERNATIVAS

A) Aunque la Ley de 1986 no ha permanecido estática desde su promulgación y ha sido objeto de numerosas modificaciones, una posibilidad era la reforma parcial, que se sumaría a las anteriores, puramente adaptativa, en lugar de una nueva ley. Las razones de que se haya elegido esta segunda opción es que, en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios no es posible una nueva reforma parcial que se sume a las anteriores.



Las Directrices de Técnica Normativa, aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 señalan que, como norma general, es preferible la aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores modificaciones y que como principio, las modificaciones muy extensas deben generar una norma completa de sustitución.

B) La opción de adoptar como sistema general de concesión el de mero informe sobre el estado de la técnica con opinión escrita era una de las posibilidades que se planteaba, teniendo en cuenta que el IET se publica y ofrece a los terceros sobradas posibilidades de conocer el valor de la invención y sus posibilidades de defensa.

No obstante, como ya se ha dicho, esta opción, seguida por otra parte por países de nuestro entorno, no se considera justificada para una oficina que está dotada de los medios humanos y materiales para actuar como Administración encargada del examen preliminar internacional PCT.

Además la experiencia ha demostrado que un IET negativo no suele acarrear la retirada de la solicitud, y que la patente concedida puede ser utilizada con fines curriculares, especulativos o disuasorios, siendo en este último caso los terceros competidores quienes en caso de conflicto han de soportar la carga de eliminar monopolios injustificados que restringen indebidamente la competencia.

C) Otra cuestión a considerar al decidir la iniciativa legislativa en esta materia, con independencia de su conveniencia, era su oportunidad. Como es sabido está en marcha un proyecto de reglamento para la creación de patente europea con efectos unitarios en el marco de un procedimiento de cooperación reforzada impugnado por España y un proyecto de tratado sobre sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes.

Hasta el momento España se ha mantenido al margen de estos proyectos y del sistema de cooperación reforzada que fundamenta el primero y no se considera que la futura evolución comunitaria en esta materia condicione ni modifique los objetivos de la presente reforma legal.

II. CONTENIDO, ANALISIS JURIDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACION

1. CONTENIDO

El proyecto de ley consta de XVI títulos divididos en capítulos y secciones. En total contiene 186 artículos, 10 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 9 disposiciones finales y 1 anexo sobre tasas y se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1 9ª y 149.1. 6ª de la Constitución.





En las disposiciones preliminares se incluyen entre los títulos los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (artículo 1), se establece la unidad y centralidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos (artículo 2) y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público (artículo 3).

El título II, sobre patentabilidad se adapta a los cambios introducidos para las patentes europeas por el Acta de revisión de 2000.

Ello incluye hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas y mantener excluidos de la protección por patente los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

Al delimitar el estado de la técnica relevante se mencionan expresamente entre las interferencias las solicitudes anteriores de patente europea y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España de las que no se hacía mención explícita en la anterior Ley de Patentes porque cuando se ésta se promulgó nuestro país no era todavía miembro de los respectivos tratados.

También se suprime el plazo de gracia de seis meses para divulgaciones consecuencia de ensayos realizados por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción, que constituía una singularidad de nuestro sistema, no existe en el derecho comparado europeo, y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección países que no reconocen ese plazo de gracia.

El título III sobre el derecho a la patente y designación del inventor se mantiene –salvo mínimas precisiones– la regulación anterior, en línea con lo establecido en la generalidad del derecho comparado.

El título IV sobre invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios no modifica los criterios de atribución de su titularidad, pero sí se precisan con mayor detalle los plazos y circunstancias para el cumplimiento del deber de información de las partes y las condiciones para el ejercicio de los derechos en el caso de las invenciones mixtas o de explotación, buscando un mejor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

También se sustituye la presunción “de iure” que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la



extinción de la relación de empleo por otra que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En cuanto a la participación en los derechos de explotación de los resultados de la investigación de las universidades públicas, los organismos públicos de investigación y otras administraciones públicas se ha procurado integrar las normas de la Ley de Patentes con las que se refieren a esta materia en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, (artículos 53 y 54.1) y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en sus artículos 14,1.i y 28.1.g) y su disposición final segunda que modifica el artículo 20.9 LP.

Es esta una cuestión sobre la que inevitablemente existirá una cierta proliferación normativa, inevitable por lo demás dada la remisión de la propia Ley de Patentes a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las comunidades autónomas.

El título V referido a la solicitud y procedimiento de concesión es uno de los ejes de la reforma y se divide en 5 capítulos:

En el capítulo I Sobre presentación y requisitos de la solicitud de patente, se incluyen como órgano competente para recibir la solicitud, a efectos de la distribución competencial, además de la OEPM los órganos competentes de las CCAA, norma que habrá que poner en relación con la LRJ-PAC (artículo 38).

Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica de origen vegetal o animal a que la invención se refiera (artículo 23.2), aunque esta información no sea objeto de comprobación ni prejuzgue la validez de la patente (artículo 23.2).

En el artículo 24 se simplifican al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, en línea con el Tratado de Derecho de Patentes y que ya se aplican en los procedimientos internacionales CPE y PCT.

Respecto de la reivindicación de prioridad se reconoce la prioridad interna, para no perjudicar a los solicitantes de patentes nacionales frente a los que reivindican en España prioridad en otros países, y permitir la presentación de solicitudes mejoradas durante el año de prioridad (artículo 30.1) y se eliminan cargas administrativas limitando a los casos estrictamente necesarios la necesidad de aportar copias certificadas y traducidas de las solicitudes anteriores en las que se funda la prioridad (artículo 31).

El capítulo II regula el procedimiento de concesión que se inicia con la datación de la solicitud por el órgano competente para recibirla y la remisión en su caso a la OEPM, que tras asignarle fecha de presentación pondrá a disposición del Ministerio de Defensa—y en coordinación con el mismo— todas que pudieran interesar a la defensa nacional la cual, como es sabido, es competencia exclusiva del Estado (Artículos 32 a 34).



El artículo 35 regula el examen de oficio previo a la elaboración del IET, que es ya un examen de fondo preliminar en cuanto su objeto es comprobar que el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad desprovisto de patentabilidad de acuerdo con los artículos 4.4 y 5 de la ley, por no ser una invención técnica o estar incurso en prohibiciones de patentar. El examen de forma se limita a los requisitos que permitan una publicación uniforme de las solicitudes en el plazo legalmente previsto (artículo 37). Este examen de oficio provisional en cuanto al fondo no condiciona en absoluto el examen sustantivo.

Para mejorar la fluidez del sistema, racionalizar las tareas de búsqueda y examen y acelerar la tramitación, se elimina el trámite de continuación de procedimiento, que iba ligado a la posibilidad de pedir el informe sobre el estado de la técnica dentro del plazo de quince meses desde la fecha de presentación, y que secuencialmente seguía a la superación del examen técnico y de formalidades.

En el nuevo procedimiento, tras el sumario examen de oficio se pasa directamente a la fase de búsqueda (artículo 36) para elaborar el IET y la opinión escrita. El IET se realiza en paralelo con el examen técnico, siempre que la descripción o las reivindicaciones no presenten defectos que lo impidan en todo o en parte. Es en la opinión escrita que se traslada al solicitante donde se plasman los requisitos de la búsqueda y el resultado de la misma y del examen técnico.

Esta opinión escrita constituye de hecho una primera notificación del examinador, a la que deberá contestar el solicitante si a la vista de los resultados de la búsqueda o de la opinión escrita, decida seguir adelante con su solicitud (artículo 39.2).

Para acelerar el procedimiento se suprimen las oposiciones previas, que obligaban a retrasar la tramitación en todos los casos hasta que transcurrían los plazos previstos, y se sustituye por un sistema de oposición post/concesión (artículo 43), que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros (artículo 38) que no son parte en el procedimiento y que podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de su objeto y no solo al informe sobre el estado de la técnica, como hasta ahora.

Si el solicitante a la vista de los resultados de la búsqueda y de la opinión escrita decide seguir adelante con la solicitud, deberá pedir el examen sustantivo, y al hacerlo, así como en caso de ulteriores objeciones, podrá formular sus alegaciones o modificar su solicitud. El examen sustantivo tiene por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos exigidos por la ley para la concesión de la patente (artículo 39).

Los artículos 37 y 42, referidos respectivamente a la publicación de la solicitud y edición del folleto de la patente, remiten al reglamento la enumeración detallada tanto del



contenido de la publicación de la solicitud como del folleto de la patente concedida, descargando así la ley de normas de naturaleza reglamentaria que hoy figuran en la misma.

En el capítulo III –oposiciones y recursos– se regulan el plazo y los motivos de oposiciones post-concesión (artículo 43), el procedimiento (artículo 44) y los efectos, modificándose en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión, que solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada (artículo 44).

El capítulo IV contiene algunas normas sobre certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios en cuestiones que la normativa comunitaria deja al derecho interno, como es la facultad de comprobar que el objeto del certificado está comprendido en la patente de base, que no se ha otorgado otro certificado para el mismo producto o que la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la UE (artículo 45) así como las tasas de mantenimiento.

Finalmente en el capítulo V se actualizan las normas generales sobre el procedimiento e información de los terceros, en línea con los criterios establecidos en leyes posteriores (marcas y diseño) salvo las especialidades del derecho de patentes. Hay que destacar la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad, como se admite en los procedimientos internacionales y en el ya mencionado Tratado de derecho de Patentes (artículo 53 del proyecto) y las normas relativas a la modificación de las reivindicaciones, prevista en el examen sustantivo, y en los procedimientos de oposición, de limitación o de recurso, sus límites y efectos y la obligación de que el solicitante especifique además por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego e reivindicaciones presentado (artículo 48).

Los títulos sexto y séptimo ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la Ley 10/2002, de 29 de abril, para adaptarlo a la naturaleza de las invenciones biotecnológicas y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

No obstante en ese mismo supuesto se separan los dos supuestos: el de la excepción de uso experimental y el de la llamada “cláusula Bolar” que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (artículo 61.1).





Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los equivalentes para determinar la extensión de la protección (artículo 68), en excluir de los casos generales de agotamiento del derecho el caso en que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto puesto en circulación por el mismo o por un tercero con su consentimiento, y en eliminar algunas normas, como el anterior artículo 58, referido a los monopolios legales, que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban.

Las acciones de defensa del derecho también fueron actualizadas en 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, que incluyó normas referentes a la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 48/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer para fijar los daños y perjuicios un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.

La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora (art. 74) y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere tanto del actor como del demandado la cuantificación de los daños y perjuicios supone para el proceso una complejidad y un sobre coste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absoluta.

El título VIII “La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad” se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.(artículo 79).

Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

Se incluye asimismo una referencia expresa a la necesidad de tener en cuenta los límites impuestos en estos contratos por otras leyes nacionales que resulten aplicables, o en los Reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.



El capítulo II sobre “transferencias, licencias y gravámenes” recoge en el artículo 81 el mismo principio general ya previsto para las leyes y los diseños en sus leyes respectivas, respecto a la transmisibilidad y cargas de la solicitud y la patente como objeto de negocios jurídicos y se complementa con la formulación explícita del principio de cierre registral cuando alguno de estos gravámenes esté inscrito en el registro de patentes (artículo 86.5).

El capítulo III referido al régimen de licencias de pleno derecho elimina el anterior artículo 89 de la ley de 1986, trasladando al mecanismo de las licencias obligatorias como causa específica el supuesto de que una resolución administrativa de la CNMC o jurisdiccional una vez firmes, declaren que el titular de la patente ha utilizado su derecho exclusivo para violar la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.

El Título IX se refiere a las licencias obligatorias. Las adaptaciones incorporadas por las Leyes 66/1997 y 10/2002 de 29 de abril consistieron en reformas “de mínimos” que se limitaron a eliminar o modificar algunas disposiciones, manifiestamente incompatibles con el ADPIC, si bien dejaron intacto el núcleo de la regulación de la Ley de 1986, muy extensa y detallada para las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación, pero que había quedado inoperante al estar basada en un presupuesto que dejó de existir desde el momento en que el ADPIC produjo efectos en España, en 1996.

El título IX, en consecuencia, reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos relacionados con la comprobación y control del concepto de explotación anterior al ADPIC, que no tienen razón de ser cuando el concepto de explotación se desvincula de la fabricación o ejecución de la invención en el país.

En el capítulo I se regula la obligación de explotar y los requisitos para la concesión de licencias obligatorias en general.

El artículo 90 se refiere a la primera –siendo el dato esencial, de acuerdo con el ADPIC– que la explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español. El artículo 91 enumera los casos en los que procede la concesión de licencias obligatorias y los siguientes los supuestos concretos: Coinciden con los de la Ley de 1986 los motivos de falta de explotación, dependencia entre las patentes y los motivos de interés público. El referido a necesidades de la exportación en la Ley de 1986 desaparece como supuesto autónomo, al estar ya comprendido entre los motivos de interés público a los que se refiere el artículo 94, que se basan en el mismo supuesto (un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país) sin que en este caso la medida presente problemas de compatibilidad con el acuerdo ADPIC. Por tanto se eliminan los anteriores artículos 86.b) y 88. Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias que son: la necesidad de poner término a prácticas que una decisión



administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia (artículo 91.1.c) y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) nº. 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula (artículo 91.1.d).

Las licencias obligatorias por causa de prácticas anticompetitivas basadas en la patente se deben a que hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos, o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público, lo que también se prevé en este caso (artículos 91.1.d) y 94) que aborda específicamente las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

En los supuestos de falta de explotación, y para mayor seguridad jurídica se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente en el artículo 90.3 y se limita a un año el plazo de interrupción de la explotación una vez transcurridos los plazos previstos en el CUP para poder solicitar la licencia (art. 92.1). Se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias, que tampoco tiene razón de ser cuando el interés público puede satisfacerse mediante importaciones. Los artículos 93 y 95 se ocupan de las licencias obligatorias por dependencia y por motivos de interés público respectivamente.

El artículo 95 se refiere a las solicitudes de licencias obligatorias para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, a las que ya se ha hecho referencia, concretando aspectos de su régimen jurídico –producción de efectos, revocación o consecuencias de determinadas infracciones– que dependen de los Estados miembros.

El capítulo II se refiere al procedimiento. La prueba de que se ha intentado obtener una licencia contractual, exigida por el artículo 31.b) del ADPIC, no se limita al caso de la dependencia, por lo que se prevé en el artículo 96 con carácter general salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado Acuerdo (artículo 96.2). Entre los motivos de interés público se incluyen expresamente las necesidades de abastecimiento nacional.

Es importante señalar que la posibilidad de prescindir de la prueba de que se ha intentado obtener antes una licencia contractual (artículo 97.1) se limita a los supuestos estrictamente permitidos por el ADPIC, que son exactamente los previstos en el artículo 97.2 y que en ningún caso tienen por qué coincidir con los restantes motivos de interés público, que en modo alguno son incompatibles con ese intento previo de licencia contractual.



La solicitud, tramitación y resolución (artículos 98 y 99) se simplifican en un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones, traslado, contestación y posibilidad de mediación con acuerdo de las partes o en su defecto, de una comisión de expertos –uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina– para determinar las condiciones de la licencia. Se suprime el anterior procedimiento de mediación de la OEPM que no ha tenido efectividad práctica.

En los artículos 98 y 99 del ALP se refunden los equivalentes de la ley anterior, (se eliminan los anteriores 91 a 98 de la Ley de 1986,) así como el anterior artículo 99 referente a licencias que impliquen pagos en divisas: la supresión de la exigencia de previa autorización administrativa para las transacciones exteriores (Directiva 88/361/CEE de 24 de junio de 1988 y Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, que posteriormente ha sido objeto de otras modificaciones), dejan sin contenido a este artículo. También se elimina el anterior artículo 100 que se limita a reiterar lo previsto en el artículo 172 ALP en cuanto a representación.

El capítulo III sobre régimen de las licencias obligatorias reordena sus características esenciales, entre ellas la de ser no exclusivas en todas sus modalidades (artículo 100.1) como impone el ADPIC, precisa el concepto de buena fe aplicado a las relaciones entre las partes, y extiende expresamente el ámbito de la licencia a los certificados CCP que al concederse aquella o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria (artículo 100.5). Por otra parte al desaparecer las adiciones como título específico de propiedad industrial, se elimina toda referencia a las mismas, sin perjuicio de que en virtud de lo previsto en la DT 2ª. estas se extiendan a las existentes con anterioridad.

Si la patente recae sobre tecnología de semiconductores las licencias obligatorias solo podrá tener por objeto un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.

Se suprime el título X de la Ley de 1986 que regulaba las adiciones, las cuales, en consecuencia, desaparecen como título específico de propiedad industrial.

La razón es que los certificados de adición que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo y salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.

Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por





lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor.

El Título X regula la nulidad, revocación y caducidad de la patente. Así, el capítulo I sobre nulidad contiene las siguientes modificaciones:

- a) Se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación del anterior artículo 112.2 de la Ley de 1986, que no existe en el derecho comparado europeo y que tampoco existe para las patentes europeas.
- b) Y al igual que para éstas tras la reforma del CPE, operada por el Acta de Revisión de 2000, se prevé expresamente que el titular de la patente al contestar a la demanda pueda modificar las reivindicaciones de manera que la patente así limitada sirva de base al procedimiento, como ya ocurre con las patentes europeas (103.4).

Por lo demás, se precisa el alcance de la cosa juzgada en un procedimiento contencioso administrativo (artículo 103.5).

- c) Se mantiene, como en la Ley de 1986, el efecto retroactivo de la nulidad pero ampliándolo a los CCP: la nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos (artículo 105.2).
- d) Se suprime al anterior artículo 115 que deja de tener sentido al desaparecer las adiciones, aunque la disposición transitoria segunda mantenga su aplicación para las concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

En el Capítulo II se regula el procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente, posibilidad que tienen ante la OEP los titulares de las patentes europeas validadas en España y que debe extenderse a los titulares de las patentes concedidas por la OEPM. La ley regula las condiciones, el procedimiento y los efectos (artículos 105 a 107). Para la revocación o limitación se establece como límite el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos o demandas reivindicando la prioridad u otros derechos patrimoniales, inscritas en el registro de patentes. Los efectos de la revocación o de la limitación de la patente son retroactivos, con las mismas limitaciones que rigen para la declaración de nulidad total o parcial (artículo 107).

El Capítulo III se ocupa de la caducidad por las causas enumeradas en el artículo 108. En línea con lo previsto para otras modalidades de propiedad industrial, en el artículo 109 se atiende a los intereses de terceros cuando existan embargos inscritos o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera pagado en tiempo oportuno una anualidad, suspendiendo la caducidad hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria y permitiendo en su caso al nuevo titular evitar la caducidad abonando en plazo las anualidades devengadas, como ocurre



con las marcas y los diseños. En el caso de hipoteca mobiliaria inscrita en el Registro de Patentes el titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en la Ley.

La rehabilitación de las patentes, prevista en artículo 117 de la Ley de 1986 y basada en la fuerza mayor queda comprendida, tanto en sus causas como en sus efectos, en la figura más amplia del restablecimiento de derechos, que se aplica al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma.

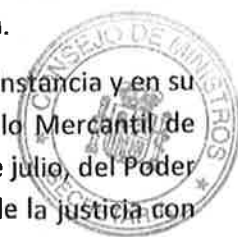
El Título XI se refiere a las patentes de interés para la defensa nacional manteniendo el régimen anterior pero introduciendo algunas precisiones para posibilitar la continuación del procedimiento en régimen de secreto, en particular en lo que se refiere a los plazos que en el procedimiento general se computan desde la publicación de la solicitud o del IET y que aquí, sin paralizar el procedimiento, comenzarán a correr desde que la OEPM comunique al titular la posibilidad de realizar actuaciones sujetas a dichos plazos. También se reduce a un mes el plazo de secreto obligatorio para todas las solicitudes hasta que la OEPM decida cuales pueden interesar a la defensa nacional y se concretan las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.

El Título XII sobre "Jurisdicción y normas procesales", ya se actualizó con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la ya mencionada 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 la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en 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.

En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones además de a los titulares de los derechos inscritos a 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 ser concedida.

En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil de conformidad con el artículo 83.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La ley trata además de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes,





afianzando este modelo mediante una concentración de los asuntos que atribuye la competencia objetiva al juez de lo mercantil de la ciudad sede del TSJ en las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, manteniéndose los mismos criterios de competencia territorial.

Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvencciones en el artículo 119.

En lo que se refiere a la nulidad del título planteada como excepción se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvencción o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el instante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso –por ejemplo en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes– su titular pueda solicitar que la patente así modificad sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.

Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el Juez o Tribunal durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución. También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares *inaudita parte* por quien ha sido



requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el juez o tribunal competente y justificar preventivamente su posición.

Otra novedad es la que establece que en los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente el juez podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del mismo cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. Por supuesto en ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.

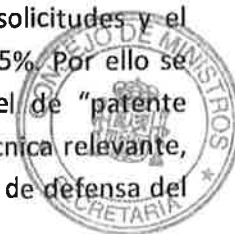
En el Capítulo IV se remite a las leyes sectoriales en cuanto a la solución extrajudicial de controversias, y se mantiene la posibilidad de conciliación extraprocesal ante la OEPM en caso de litigio sobre invenciones de empleados (artículos 133 a 136), que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa.

Siendo además competente el orden jurisdiccional civil como ha mantenido reiteradamente la jurisprudencia, se ha suprimido la norma que prohibía al juez admitir demandas sin acreditar la disconformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo, y pierde su razón de ser el carácter preceptivo de ésta última en caso de falta de avenencia, que era lo previsto en la ley de 1986.

Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en sus respectivas leyes y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda.

El Título XIII se refiere a los modelos de utilidad.

En España, los modelos de utilidad son un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95%. Por ello se mantiene la regulación basada en el modelo "sui generis" y no en el de "patente simplificada" pero con importantes cambios en cuanto al estado de la técnica relevante, el objeto de la protección y los requisitos para el ejercicio de las acciones de defensa del derecho exclusivo derivado de este título de protección.





En primer lugar se amplía el área de lo que puede ser protegido como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones relativas a materia biológica (en las que se incluyen las variedades vegetales que ya lo estaban expresamente y las invenciones biotecnológicas) las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su empleo como medicamento en la medicina humana o veterinaria, que también lo estaban. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección (artículo 137).

En segundo lugar se equipara del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías (artículo 138).

La diferencia esencial en este punto con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes (artículo 139).

En la ley de 1986 los modelos de utilidad no están sujetos a informe sobre el estado de la técnica, ni opinión escrita, ni examen de novedad y actividad inventiva, pero sí a un control de legalidad previo basado en un examen de oficio sobre si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad y en las eventuales oposiciones de terceros tras la publicación de la solicitud y antes de la resolución final.

En el ALP se mantienen las oposiciones de terceros previas, no posteriores, a la concesión (artículos 144 y 145), dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes, y que a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Pero por la misma razón se permite que el demandado por infracción de un modelo de utilidad pueda pedir al juez la suspensión del plazo para contestar a la demanda hasta que el actor, a su costa, aporte el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto en que se funde la acción, suspendiéndose en ese caso la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos (artículo 145).

El capítulo III se refiere a las oposiciones y recursos, regulando sus causas y el procedimiento. Contra la resolución de las oposiciones cualquiera de las partes en este último procedimiento podrá interponer el correspondiente recurso administrativo. De este modo el sistema se combina el examen sumario de oficio con la defensa de los intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de registro,



oposición y recurso sin merma de garantías para el solicitante o para los terceros (artículo 146).

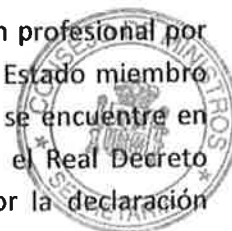
El capítulo IV se refiere a los efectos de la concesión y a la nulidad así como a la aplicación supletoria de las disposiciones sobre patentes. Entre estas se incluye la posibilidad de nulidad parcial de una reivindicación y la posibilidad de limitar las reivindicaciones al contestar a la demanda de manera que el modelo, así limitado, sirva de base al procedimiento.

El título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, integra en la ley las normas básicas de aplicación de la vía europea (capítulo I) y la vía internacional para la protección de las invenciones en España (capítulo II), como es habitual en el derecho comparado, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la adhesión a dichos convenios que se produjo después de la entrada en vigor de la anterior ley de patentes. En línea con la política de reducción de cargas se prescinde de la traducción obligatoria "en todo caso" de las solicitudes de patente europea que se presenten en España, obligación que se limita a los casos en que esa traducción, por presentarse en un idioma desconocido para la OEPM se estrictamente necesaria (artículo 152.4) También se sanciona la no presentación obligatoria en la OEPM de estas solicitudes y de las solicitudes PCT cuando la ley así lo dispone, con la pérdida de efectos en España.

El Título XV, ya fue revisado por el Real Decreto Ley 8/1998, para limitar la representación obligatoria a los no residentes en un Estado miembro de la UE y admitir el despacho profesional en territorio comunitario, y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Las modificaciones que ahora se introducen se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el Mercado interior y de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

En el artículo 176 se prevé el ejercicio de la actividad de representación profesional por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario y a incorporar a la Ley normas ya recogidas en el Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, como la sustitución de la autorización por la declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad profesional.





Se mantiene el examen de aptitud por tratarse de una profesión regulada cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas (artículo 177), pero se desvincula el acceso a la profesión de otros requisitos como la constitución de fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad civil, que se suprimen, y se prevé el ejercicio de la representación profesional de los agentes a través de personas jurídicas, que podrán inscribirse como representantes habilitados en el registro especial de la OEPM (artículo 179) bajo ciertas condiciones.

Asimismo se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo el anterior régimen de autorización para la inscripción en el Registro por una declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad de representación profesional (artículo 176). Asimismo se prevé el establecimiento de un régimen sancionador en caso de falsedad en la declaración responsable de los datos requeridos para el ejercicio de la actividad de representación profesional, o cuando haya sido condenado por sentencia firme por hechos realizados en el ejercicio de la misma (artículo 179).

El título XVI contiene las disposiciones generales sobre tasas y anualidades. En él se actualizan las referencias, se reordenan y establecen normas sobre reembolso de las tasas, recargos, mantenimiento, y se establece una reducción de un 50% de la tasa de solicitud y búsqueda y examen y las tres primera anualidades para determinados emprendedores y las PYME, y se mantiene la reducción ya existente con carácter general de un 15% en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

Se suprime en cambio el llamado “beneficio de pobreza” que como se ha expuesto en el apartado I de esta memoria no ha dado los resultados esperados.

A cambio se promueve una política de tasas que en este campo fomentará la protección de la innovación de las PYME y Emprendedores individuales que sí representan un potencial de futuro en el terreno de la innovación en una economía del conocimiento.

En las disposiciones adicionales se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), la futura fijación los plazos máximos de resolución de los procedimientos de conformidad con lo previsto en el artículo 58.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.



Otras disposiciones se refieren a la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, a las comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y al establecimiento, por el MINETUR, de los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la OEPM y las CCAA para éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud.

También se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos indicados en la Ley de Economía Sostenible, y el establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con carácter general.

La Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», se modifica en la disposición final segunda, para incluir entre los fines y funciones de la OEPM el impulso y desarrollo de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de propiedad industrial en materias de libre disposición.

Por último las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 17/2002, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a fin de reconocer expresamente a los Tribunales de Marca Comunitaria competencia para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos uno de ellas esté fundamentada en un título comunitario. Es algo que ya viene haciendo de oficio la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, puesto que la competencia de los Jueces de lo mercantil para conocer de los pelitos sobre propiedad industrial está ya en el artículo 86.ter LOPJ, y el Tribunal de Marca Comunitaria es la Sección 8-mercantil- de la AP de Alicante.

2. ANALISIS JURÍDICO

A) Relación con normas de rango superior

a) En el orden constitucional

La competencia legislativa en materia de propiedad industrial corresponde en exclusiva al Estado (artículo 149.1.9ª de la Constitución) y según las Leyes que regulan la materia dictadas en el ejercicio de esa competencia los títulos de propiedad industrial producen efectos en todo el territorio nacional.





En este sentido el principio de unidad de mercado consagrado en los artículos 38 y 139 de la CE habilitan al Estado no solo para establecer un régimen jurídico unitario sino también un registro de ámbito nacional.

El título competencial citado, se funda asimismo en la en la competencia exclusiva estatal sobre legislación mercantil y procesal ex artículo 149.1.6ª CE en cuanto afecta a la normativa procesal civil así como a la atribución de competencias de los órganos jurisdiccionales.

b) En el marco internacional

La Ley de Patentes se inserta en el contexto de los convenios y tratados que regulan la Propiedad Industrial, en los que España es parte, cuya primacía se vincula con los principios de legalidad y jerarquía normativa de conformidad con los arts. 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código civil. Estos tratados son el Convenio de la Unión de París (CUP), para la protección de la propiedad industrial, Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), El Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).

La reforma tiene en cuenta la evolución del derecho internacional en este campo, y esta es una de las razones que la justifican. En el caso de la nueva ley se trata de actualizar los procedimientos hacia un modelo más integrado y flexible, que pasa directamente a la fase de búsqueda del estado de la técnica, sin otras condiciones que las que son indispensables para la realización de la búsqueda misma.

También se trata de evitar desfases entre las disposiciones de nuestro derecho interno y las que en aplicación de esos tratados y convenios internacionales, rigen para las patentes europeas o internacionales con efectos en España. Así ocurre con las modificaciones introducidas en el CPE tras el Acta de revisión de 2000, con el ADPIC y con las disposiciones del Tratado de Derecho de Patentes.

Finalmente el nuevo título XV relativo a la aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones integra en la Ley las respectivas normas de aplicación del CPE y del PCT, como es habitual en el derecho comparado, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de 1986.



c) En el derecho comunitario

La integración se realiza aplicando las necesarias normas de desarrollo en la medida en que la normativa de la Unión Europea se remite al derecho interno de los Estados.

Tal es el caso los certificados complementarios de protección (CCP), en aplicación del Reglamento (CE) nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, relativo al Certificado Complementario de Protección para los Medicamentos y del Reglamento (CE) nº 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea un Certificado Complementario de Protección para los productos fitosanitarios, o en otro orden de cosas, las que establecen las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la trasposición de la directiva de servicios.

Otras adaptaciones, como la Ley 10/2002, de 29 de abril, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas o 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, ya incorporaron en su momento a la Ley de Patentes la normativa comunitaria, representada en este caso por la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y la Directiva 48/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual. También se incluyen entre las licencias obligatorias las autorizadas para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública por el Reglamento (CE) nº 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, que las regula.

El Título XV de la Ley de 1986, sobre "Agentes y Mandatarios", ya fue revisado 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 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Las modificaciones que ahora se introducen referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/ 2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales 36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.





B) En relación con el resto del ordenamiento jurídico español.

La Ley se integra con el resto del ordenamiento civil, mercantil, administrativo, y procesal y, en particular, con los objetivos señalados en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En línea con estos objetivos se pretende que la actividad investigadora esté focalizada a su aplicabilidad con el objetivo de generar entornos proclives a la innovación tecnológica, adoptando medidas para incrementar la eficacia y agilizar la concesión de derechos de la propiedad industrial (artículo. 58 LES) También se integra la normativa sobre las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, en la citada Ley 14/2011, de 1 de junio, con las disposiciones del ALP referidas a las denominadas "invenciones laborales" en la actual Ley de Patentes.

Asimismo se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, así como programas de concesión acelerada para primeras solicitudes y se reducciones de tasas de hasta un 50% para los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o PYME deseen obtener la protección de una invención mediante patente o modelo de utilidad.

Se armonizan criterios con las leyes posteriores sobre propiedad industrial en materia de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) y diseño industrial (la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial), en cuanto a reglas generales sobre el procedimiento e información de terceros y criterios indemnizatorios en caso de infracción, teniendo en cuenta las especialidades propias del derecho de patentes.

Para la solución extrajudicial de conflictos, la disposición final segunda modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines y funciones el impulso de la mediación y el desempeño, como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por decreto se le atribuyan en controversias sobre la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad, industrial en materias de libre disposición.

En relación con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se prevé la posibilidad de combatir los abusos derivados de prácticas anticompetitivas no justificadas por la protección de la propiedad industrial, desde el mismo derecho de patentes (artículos 91 y 94).



El impulso a la administración electrónica que a partir de la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se refleja en la reducción del importe de las tasas para solicitudes y escritos dirigidos a la OEPM presentadas por medios electrónicos, y en la disposición adicional novena respecto de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Asimismo el APL integra el régimen legal de los procedimientos con la actual regulación del régimen jurídico de las AAPP y del procedimiento administrativo común de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuya disposición adicional primera prevé que los procedimientos administrativos previstos en la ley se registrarán por su normativa específica, y en lo no previsto en ella por las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cuyo artículo 54, contiene análoga disposición referida a la revisión de los actos en vía administrativa.

Las resoluciones de los recursos administrativos dictadas por la OEPM que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pero frente a la resolución de concesión de una patente o de un modelo de utilidad la OEPM no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de esta Ley de Patentes. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales. Esta disposición es análoga a la prevista en la Ley de Marcas (artículo 27) y en el artículo 41 LDI y se basa en las mismas razones.

La remisión a la Ley de Enjuiciamiento civil es constante en el Título XII "Jurisdicción y normas procesales" y explícita en el artículo 118.1 donde se dispone que la LEC es además derecho supletorio del resto de los órdenes jurisdiccionales, lo que se reafirma en las remisiones concretas que se realizan en los artículos 123, 127, 129 y 131 y 132, entre otros. Las diligencias preliminares y las medidas cautelares se atienen por lo demás a lo establecido en 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, en aplicación de la normativa comunitaria, que llevó a cabo dicha adaptación y en modo alguno excluye la aplicación de la LEC en todo lo no previsto específicamente en la normativa especial.

Por último, las disposiciones finales tercera y cuarta, en relación con los criterios de competencia objetiva del artículo 86.bis introducido por el apartado 6 del artículo segundo de la L.O. 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 10 julio) atribuye a los Juzgados de Marca Comunitaria competencia para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén



amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos uno de ellas esté fundamentada en un título comunitario; y en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

En el trámite de audiencia a los sectores interesados, y consultas a las CCAA, han formulado sus observaciones los siguientes:

GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial)

COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial)

ANDEMA (Asociación Nacional para la defensa de la Marca)

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)

CONSEJERIAS DE INDUSTRIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

Dirección del Centro de Patentes Universidad de Barcelona

ATISOA Asociación Profesional de la ETS de OOA del MINETUR.

FUNDACIÓN CEFI (Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación)

AGB Patentes

LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL, Magistrado de Alicante Audiencia Provincial Sección Octava - Tribunal de Marca Comunitaria

FARMAINDUSTRIA

AESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos)

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas)

BSH Electrodomésticos España SA

TELEVES

CEAT (Confederación Española de Autónomos)

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

Asimismo, además del informe preceptivo de la SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINETUR han informado el ALP los siguientes Ministerios e Instituciones:

PRESIDENCIA



SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LAS PYME MINECO
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE.
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LAS PYME
SETSI (SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)

Finalmente han emitido el dictamen preceptivo sobre el ALP:

LA SECCIÓN SEGUNDA DE DERECHO MERCANTIL DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA.
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
EL CONSEJO DE ESTADO

ANALISIS DE IMPACTOS

1. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.

A) Competencia legislativa.

En materia de propiedad industrial la competencia legislativa corresponde en exclusiva al Estado (artículo 149.1.9ª de la Constitución) y según las Leyes que regulan la materia dictadas en el ejercicio de esa competencia los títulos de propiedad industrial producen efectos en todo el territorio nacional.





El título competencial y el principio de unidad de mercado consagrado en los artículos 38 y 139 de la CE habilitan al Estado no solo para establecer un régimen jurídico unitario sino también un registro de ámbito nacional (FJ 5º de la STC 103/1999, de 3 de julio, en recurso promovido sobre esta misma cuestión por el Parlamento de Cataluña contra la anterior Ley de Marcas).

B) Competencias de ejecución.

a) La unidad de mercado y la igualdad en el ejercicio de los derechos de la propiedad especial que representan justifica, en términos del TC la atribución a una instancia unitaria, que en el ámbito de la propiedad industrial no puede ser sino el Estado, de la competencia para resolver acerca de la concesión del derecho

En virtud de esa proyección supracomunitaria —es decir de ámbito nacional y no limitado a las respectivas CCAA— un hipotético fraccionamiento de la competencia para conceder los títulos de propiedad industrial supondría, aun contando con mecanismos de coordinación o cooperación adecuados, una enorme dificultad para garantizar la homogeneidad requerida por la naturaleza de la materia, dado que estos títulos constituyen elementos esenciales del sistema de competencia no falseado sobre el que se asienta el mercado único nacional.

Asimismo “la atribución a una instancia unitaria, que en el ámbito a que nos estamos refiriendo no puede ser sino el Estado, de la competencia para resolver acerca de la concesión del derecho y consiguiente inscripción del título es un requisito indispensable para que pueda hablarse de igualdad en el ejercicio de derechos de la propiedad especial que representan” (F.J. Quinto).

Es doctrina del TC (fundamentos jurídicos 6 y 7 de la Sentencia de 3 de junio de 1999), que las competencias exclusivas de las CCAA (en materia de inscripción de marcas y nombre comerciales) se proyectan sobre aquellos momentos de la regulación que resulten separables del examen de fondo y resolución de fondo sobre la concesión del título.

En aplicación de esa doctrina el TC entiende que en el caso de las marcas y nombres comerciales “no resulta conforme a la Constitución que las solicitudes puedan a) seguir siendo presentadas a través del registro nacional y b) en el cumplimiento de los requisitos formales perfectamente separables de la resolución de fondo acerca de la concesión del Registro”.

b) En el caso de las patentes y los modelos de utilidad, sin embargo, la exclusividad de la competencia estatal en materia de defensa ex artículo 149.4 de la CE justifica que —sin perjuicio de las competencias de los órganos que designen en su caso las CCAA para recibir las solicitudes— éstas deban remitirse a la OEPM para ser admitidas a trámite y



puestas a disposición del Ministerio de Defensa a los efectos previstos en el título XI estableciendo para ello la debida coordinación con dicho Ministerio.

Tampoco hay duda, puesto que así lo recoge expresamente la sentencia citada, de que el órgano competente al que debe dirigirse la solicitud –en el caso de las marcas y nombres comerciales, y también como es lógico en el de las patentes– es la OEPM (Fundamento de Derecho 8), ya que es el órgano al que corresponde la resolución del procedimiento.

Por lo demás, en el procedimiento de patentes, ni el examen de oficio inicial –que versa sobre lo que se considera invención y las prohibiciones de patentar– ni la búsqueda realizada en paralelo con el examen técnico, que tienen por objeto la determinación de estado de las técnica relevante y el cumplimiento de requisitos de fondo determinantes del resultado del examen de patentabilidad, son actuaciones puramente formales separables de la resolución de fondo acerca de la concesión y denegación del registro ni, por tanto, susceptibles de fraccionamiento sin perjudicar la homogeneidad requerida, por la naturaleza de la materia, para la concesión de títulos “que constituyen elementos esenciales del sistema de competencia no falseado sobre el que se asienta el mercado único nacional y garantía de igualdad en el ejercicio de derechos de la propiedad especial que representan”, en términos del TC.

Esto no obstante, el órgano competente de la CA donde el haya presentado solicitante haya presentado en su caso la solicitud deberá recibir, en todo caso, un ejemplar de la solicitud y permanecer informado a lo largo del procedimiento y a tal efecto se implantarán en sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

2. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

A) Impacto económico general:

Se deduce de lo expuesto en los apartados sobre necesidad y objetivos. En resumen:

a) Mejor asignación de los recursos públicos disponibles. La dotación de la OEPM corresponde a una estructura de costes propia de una oficina que realiza examen previo y es IPEA en el marco PCT.

El pago inicial de la tasa de búsqueda tiene además el efecto colateral –en combinación con el sistema de examen previo obligatorio– de desincentivar la presentación de solicitudes con fines meramente especulativos o curriculares.





Actualmente hay un porcentaje significativo de invenciones de baja calidad que son denegadas en fase de examen técnico, o que han de ser concedidas pese a no ser nuevas o inventivas de acuerdo con los resultados de la búsqueda.

Con el nuevo procedimiento se limitaría la aplicación de medios materiales y humanos a este tipo de solicitudes permitiendo con ello un significativo acortamiento de los plazos haciendo posible una mayor atención y eficacia en el tratamiento de solicitudes que efectivamente supongan una aportación al desarrollo y a la innovación.

- b) Apoyo a la innovación, ofreciendo una alternativa atractiva y sólida para los interesados que opten por la vía nacional de protección de las invenciones, que es la elegida por el 95% de los solicitantes españoles (empresas, innovadores, y universidades e institutos de investigación), con las repercusiones que esto puede tener cara al desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
- c) En el mismo sentido actualización de la modalidad de protección “modelo de utilidad”, bien adaptada a las necesidades de nuestras empresas especialmente PYMES, de acuerdo con la naturaleza de este tipo de invenciones “menores”.
- d) Eliminación de cargas administrativas, trámites y restricciones de los procedimientos, y desventajas comparativas frente a quienes siguen la vía europea o la internacional de protección de sus invenciones.
- e) Apoyo a las Pyme y a los emprendedores, así como a la internacionalización de la tecnología y a la tramitación electrónica mediante el sistema de reducción de tasas previsto en el artículo 183, y la celeridad en la concesión de los títulos.
- f) Mejora de la competencia aminorando el riesgo de restricciones injustificadas basadas en patentes no examinadas, y menor coste social para la defensa de la libertad de mercado evitando que parte de los costes derivados de la anulación de patentes inválidas se trasladen a la competencia o a los tribunales.
- g) Acortamiento de los plazos de elaboración del IET para facilitar a interesados la información necesaria os para la toma informada de decisiones estratégicas sobre la conveniencia de patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad.
- h) Mecanismos que propicien la resolución extrajudicial de conflictos abriendo la puerta a la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral de acuerdo con lo previsto en las leyes correspondientes, y aminorando los costes asociados a la obtención y defensa de los derechos inherentes a la vía judicial.
- g) Mayor rapidez y celeridad de los procedimientos sin perjuicio de un riguroso control de legalidad en el plan administrativo, tanto previo –en el examen sustantivo– como a posteriori (oposiciones post-concesión).



B) Impacto presupuestario

Las Tasas que se vienen percibiendo por los distintos servicios, prestaciones y actuaciones para la concesión y mantenimiento de los títulos de Propiedad Industrial, incluidas las Patentes y Modelos de Utilidad, que se regulan en la presente Ley y cuya gestión se lleva a cabo por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Organismo Autónomo competente en materia de Propiedad Industrial, son suficientes para atender la totalidad de los gastos que se derivan de dichas actividades.

En el ejercicio 2013 los ingresos por tasas del Organismo fueron de 46.931.984,46 euros. De esta cantidad, 29.966.735,06 euros correspondieron al total de invenciones y, a su vez de la última cantidad citada, 3.726.347,10 euros correspondieron a Patentes Nacionales y 544.766,88 euros a Modelos de Utilidad. Los gastos para llevar a cabo las actividades de Propiedad Industrial se financiaron con los ingresos anteriormente mencionados.

El proyecto de Ley no modifica la cuantía de las tasas actualmente vigentes por lo que en líneas generales se mantendrá el nivel ingresos –similar al actual– y, en consecuencia, no se esperan cambios significativos ni en los ingresos ni en los gastos.

Las modificaciones que contempla la Ley y que pudieran tener repercusiones en los ingresos se refieren en los puntos siguientes:

Se establece una reducción de un 50 % de la tasa de solicitud y búsqueda para determinados emprendedores, Pymes y universidades. Asimismo, tendrán derecho a un reembolso de las tasas abonadas, las universidades públicas que puedan acreditar que se ha producido una explotación económica real efectiva. El coste de la tasa de Solicitud de Patentes y Modelos de Utilidad es de 100,38 euros (si la solicitud es por vía electrónica con un descuento del 15%) y el informe sobre el estado de la técnica es de 684,65 euros, que, si la solicitud se presenta por vía electrónica es de 581,95 euros. La reducción de este 50 % de tasas quedará compensado por el incremento de número de informes sobre el estado de la técnica, que será necesario solicitar, al establecer la Ley un nuevo procedimiento de concesión de patentes.

Se suprime el aplazamiento del pago de tasas para las personas que, careciendo de medios económicos, soliciten una invención. La supresión de este aplazamiento no supondrá un incremento de ingresos, no solo porque se trataba de un aplazamiento de tasas, sino porque este tipo de solicitudes podrán solicitarse bajo la condición de Emprendedor o Pyme.

El Proyecto de Ley propone la supresión de la exención de tasas, actualmente vigente para la solicitud, búsqueda y mantenimiento de Patentes y Modelos de Utilidad a favor de las Universidades y su transformación en una reducción del 50% de las tasas y un



reembolso de las tasas abonadas en el caso de universidades públicas que puedan acreditar que se ha producido una explotación real efectiva. Teniendo en cuenta que el procedimiento de concesión de patentes que establece la Ley será con informe previo, es de esperar una reducción de este tipo de solicitudes.

El proyecto de Ley propone la supresión de los certificados de adición, cuya tasa es la misma que la de Patentes, y cuyo número es de 90 al año. La supresión de esta modalidad puede suponer una disminución de ingresos de 7mil €/año que no es significativa respecto al nivel de ingresos por Tasas.

El proyecto de Ley propone la supresión de la tasa de derechos de concesión de Patentes, Modelos de Utilidad y Certificados Complementarios de Protección (CCP) y su prórroga que quedará compensada por un incremento en la misma cuantía en la tasa de solicitud de demanda o depósito de Patente o Modelo de Utilidad. El impacto económico de esta variación, aunque menor, se analizará posteriormente.

En consecuencia no se estiman variaciones mínimamente significativas en la recaudación de tasas derivadas de esta Ley, y no se modificará el equilibrio presupuestario actualmente existente.

Hay que reseñar que el anteproyecto de Ley reafirma el impulso a la tramitación electrónica, manteniendo la reducción del 15% sobre la tasa aplicable en los procedimientos que se sustancian por esta vía.

Esta tramitación electrónica, tiene efectos positivos en la simplificación administrativa y en la reducción de cargas burocráticas, lo que puede suponer, igualmente, un ahorro de coste para las distintas Administraciones Públicas, principalmente para la OEPM, además de una reasignación eficiente del coste administrativo a medio plazo y una racionalización del marco regulatorio, que redunde en la simplificación administrativa citada e impulse la utilización de las TIC en las Administraciones Públicas.

Cabe añadir que las tasas españolas son de las más bajas de la Unión Europea, y la mejora de la tramitación electrónica, sin duda, contribuirá a mantener la posición competitiva española en ese aspecto.

Una cuantificación de las previsiones que desde el punto de vista económico/presupuestario supondría la entrada en vigore del ALP se relaciona a continuación:

Puntos de partida: Comparación de ingresos que se producen en un año normal con la lp11/1986 (procedimiento nacional y PCT) y los que previsiblemente se producirán con la nueva ley de patentes

Número de solicitudes en 2013≈ 3100

Número de solicitudes previsto: Patentes ≈ 2170¹; Modelos de utilidad ≈ 2600; CCPs ≈ 80



Número de concesiones 2013: Patentes ≈ 2900; Modelos de Utilidad ≈ 2300; CCPs ≈ 50

Número de concesiones de Patentes previsto: 80% del número de solicitudes. Modelos de Utilidad y CCPs mantendrán el nivel anterior de solicitudes y concesiones

Descuentos en tasas:

LP11/1986: Alrededor del 15% de las solicitudes corresponden a universidades y alrededor del 5% obtienen aplazamiento de tasas. Un 20% de las solicitudes no pagan tasas actualmente.

Nueva Ley de patentes: Se calcula que el 50% de las solicitudes pertenecerán a emprendedores individuales o PYMES y por tanto pagarán un 50% de las tasas.

Probablemente alrededor del 10% de las solicitudes presentadas corresponderán a universidades públicas (es previsible una reducción en el número de solicitudes universitarias). Es decir, un total del 60% de los solicitantes pagará un 50% de las tasas.

El porcentaje de solicitudes de patentes correspondientes a universidades públicas que obtendrán un reembolso debido a la explotación comercial de la invención será muy pequeño y el impacto en los ingresos por tasas será mínimo.

IET

Ley 11/1986: Se realiza el IET para alrededor del 70% de las solicitudes.

Nueva Ley de Patente: Se realizará el IET para todas las solicitudes.

Examen previo:

Ley 11/1986: Actualmente el examen previo es solicitado por alrededor de un 10% de las solicitudes.

Nueva Ley de Patentes: Alrededor del 75% de las solicitudes pedirán la realización del examen.

Importe de las tasas:

Tasa de depósito actual: 74€

Tasa de depósito nueva: 100,38€

Tasa de contestación a suspenso: 42€

Tasa de IET: 684€

Tasa de examen previo: 390€

Tasa de derechos de concesión actual: 26,20





Tasa de derechos de concesión nueva: desaparece

PCT

Nº de IBI's actuales correspondientes a solicitantes españoles 2013: 1.100

Porcentaje actual correspondiente a universidades públicas: 21%

Nº de IBI's con NLP: Probablemente 90 % de los actuales¹: 990

Porcentaje de IBI's con patente nacional como prioritaria ≈ 90%

Tasa de transmisión: 73,51 €

Tasa de búsqueda: 1875 €

Patente nacional.

Ingresos por tasa de depósito:

LP11/1986:

Patentes: $3.100 \times 74 \times 0,8 = 183.520€$

Modelos de Utilidad: $2.600 \times 74 \times 0,8 = 153.920€$

Nueva Ley de Patentes:

Patentes: $2170 \times 0,7 \times 100,38 = 152477 €$

Modelos de Utilidad: $2600 \times 100,38 \times 0,7 = 182691€$

Descenso de ingresos correspondiente a tasas de depósito: 2272€

Ingresos por CCPs:

LP11/1986:

CCPs: $80 \times 491 = 39.280€$

Nueva Ley de Patentes:

CCPs: $80 \times 527 = 42.160€$

Diferencia CCPs = +2.880€

¹Compendium of patent statistics OCDE, JPO, EPO (2008) Indica que en nuestro entorno el porcentaje razonable de solicitudes correspondientes a universidades públicas es del 2-4%



Ingresos por Exámenes formales:

Ley 11/1986: Alrededor del 40% de las solicitudes tienen que contestar a una objeción del examen formal y un 10% tienen que contestar al suspenso por segunda vez. Ello supone actualmente unos ingresos de: $1.550 \times 0,8 \times 42 = 52.080$

Nueva Ley de Patentes: El ingreso por tasa de contestación a examen formal será prácticamente nulo.

Descenso en ingresos correspondientes a tasa de contestación a examen formal: - - 52080€

Ingresos por IET's

LEY 11/1986: $3100 \times 0,7 \times 0,8 \times 684 = 1187424€$

Nueva Ley de Patentes: Con la entrada en vigor de la nueva ley: $2170 \times 684 \times 0,7 = 1038996€$

Descenso en ingresos correspondientes a tasa de IET: 148428

Ingresos por examen previo

Ley 11/1986: $3100 \times 0,1 \times 390 = 120900€$

Nueva Ley de Patentes: $2170 \times 0,75 \times 0,7 \times 390 = 444307 €$

Aumento en ingresos correspondientes a examen previo: 323407 €

Descenso por desaparición de tasa de derechos de concesión

LP11/1986:

Patentes: $2.170 \times 0,85^* \times 26,20 = 48.325€$

Modelos de Utilidad: $2.300 \times 26,20 = 60.260€$

(* Universidades Públicas)

Nueva Ley de Patentes:

Patentes: Ningún ingreso

Modelos de Utilidad: Ningún ingreso

Patente Europea

El impacto económico de la nueva ley de patentes estaría relacionado con que ya no sería necesario pagar un cuarto de las tasas de mantenimiento por las patentes Europeas validadas en España con titularidad de una universidad pública, pero teniendo en cuenta





que en 2012 se presentaron 21 solicitudes de patente por universidades españolas y que el porcentaje de patentes concedidas respecto a las solicitadas en la EPO es del 45%, la cantidad que ello representa es mínima.

PCT

Descuentos por prioritarias nacionales:

Actualmente, en la mayoría de los casos, se hace en primer lugar el Informe de búsqueda de la PCT y posteriormente la nacional. Ello significa un descuento de la tasa de IET nacional en su integridad: 684€.

Ingresos que se dejan de realizar actualmente debido a descuentos por prioritaria: $0,9 \times 0,79 \times 1.100 \times 684 = -534.956€$

Cuando empiece a funcionar la nueva Ley de patentes, en la mayoría de los casos se realizará el IET nacional antes que la PCT, ello significará que el descuento por PCT realizado será del 50% de la tasa de búsqueda: 938€

Ingresos que se dejarán de ingresar debido a descuentos por prioritaria con la nueva Ley de patentes = $0,9 \times 990 \times 938 = 835758€$

Ingresos teniendo en cuenta descuentos correspondientes a tasas PCT:

Actualmente: $(1100 \times 0,79 \times 1948,51) - 534956 = 1693255 - 534956 = 1158299€$

Con Nueva Ley de Patentes = $(990 \times 1948,51) - 835758 = 1929015 - 835758 = 1093257 €$

Diferencia de ingresos por tasas PCT= -65042

CUADRO RESUMEN (€)

Ingresos	Tasa depósito	CCPs	Examen formal	IET	Examen Previo	Derechos concesión	Tasas PCT	Total
LP11/86	337440	39280	52080	1187424	120900	108585	1158299	3004008
Nueva Ley	335168	42160		1038996	444307		1093257	2953888
Diferencia	-2272	+2880	-52080	-148428	323407	-108585	-65042	-50120


Conclusiones

En consecuencia la disminución estimada de ingresos es del orden del 1 por ciento. Sin embargo si tenemos en cuenta que se parte de un conjunto de supuestos cuyas estimaciones son aproximaciones con intervalos de confianza porcentuales bastante superiores al valor final obtenido, puede concluirse que, con los datos y expectativas disponibles hoy en día, el impacto económico de la ley de patentes será nulo.


Como conclusión cabe decir que, de mantenerse las previsiones que contempla el anteproyecto de Ley en su formulación actual, no supondrá una modificación del impacto económico en los futuros Presupuestos Generales del Estado, manteniéndose la vigente suficiencia económico-financiera de la OEPM.

C.-reducción de cargas administrativas.

Valoración anual total = disminución de **-416.193 €**


Modificación introducida en el Anteproyecto de Ley de Patentes	Observaciones y Justificaciones para la valoración	Valoración económica
Artículo 23.3: Idiomas de la solicitud. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Tales documentos podrán redactarse en cualquier otra lengua, debiendo presentarse en un plazo de dos meses la correspondiente traducción al castellano. (En la vigente Ley debían ir acompañados de la traducción al castellano al presentarlos, ahora tienen dos meses para presentar la traducción) (Art. 21.2 LP)	El Anteproyecto de Ley recoge lo que está actualmente en vigor y aplicándose a raíz de la implantación del Tratado sobre el Derecho de Patentes PLT. Es decir simplemente lo incorpora a la Ley de Patentes para coherencia entre normas internacionales y nacionales. En consecuencia no tiene ningún impacto económico.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE
Artículo 23.4: Pago conjunto de la tasa de depósito y la tasa del IET. En la ley vigente la tasa del IET se abona a los quince meses desde la fecha de presentación. En el Anteproyecto de Ley de Patentes debe abonarse conjuntamente en	Esta variación afecta al procedimiento PCT de patente internacional. Actualmente están exentos de la tasa del IET aquellas solicitudes cuya PCT se ha realizado antes, lo que ocurre en la mayoría de patentes	-65042€ 

<p>el momento de la presentación</p>	<p>nacionales que son prioritarias de una PCT. Ello significa un descuento de la tasa de IET nacional en su integridad: 684€. Hay 869 solicitudes PCT al año que deben pagar tasas, de las cuales el 90% tienen una prioritaria nacional. Por lo que actualmente se producen unos descuentos por esta causa de</p> $869 \times 0,9 \times 684 = 534.956\text{€}$ <p>Con la nueva Ley de patentes, en la mayoría de los casos se realizará el IET nacional antes que la PCT, ello significará que el descuento se trasladará al procedimiento PCT. Este descuento es distinto, está establecido en el 50% de la tasa de búsqueda del PCT que es 938€. Es decir el descuento es diferente dependiendo del orden en que se haga la actuación, en consecuencia va a implicar para todas estas solicitudes un descuento mayor.</p> <p>En consecuencia los nuevos descuentos (si tenemos ahora en cuenta que subirá el número de solicitudes susceptible de pago de tasa debido a las universidades públicas hasta 990) serán</p> $990 \times 0,9 \times 938 = 835.758$ <p>Si ahora se valoran los ingresos de PCT:</p> <p>Actualmente: $869 \times 1948,51 - 534956 = 1.158.299\text{€}$</p> <p>Con NLP: $990 \times 1948,51 -$</p>	
--------------------------------------	--	--

	835758 = 1093257€ Diferencia de ingresos por tasas PC T= -65042 €	
Artículo 24: Fecha de presentación Simplificación de la documentación u otros requisitos para obtener fecha de presentación	Igual que el apartado del Artículo 23.3 consecuencia de la implantación del PLT en España.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE
Artículos 35 y 36: Supresión del examen de formalidades y del examen técnico como previos a la realización del IET. Paso directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma. Al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para planificar su estrategia empresarial, y en su caso, continuar adelante con su solicitud, y patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Eliminación del trámite de continuación del procedimiento y petición expresa del IET.	En la Ley 11/1986 vigente Alrededor del 40% de las solicitudes tienen que contestar a una objeción del examen formal y un 10% tienen que contestar al suspenso por segunda vez. Dado que el número de solicitudes es de 3.100, su 40% es 1.240 y su 10% es 310, supone un total de 1.550 suspensos anuales. La tasa de suspenso es de 42€. Como el 80% de los solicitantes no están exentos del pago de tasas, esos supone un monto de $1.550 \times 42 \times 0,8 = 52.080 \text{ €}$ Nueva Ley de Patentes: El ingreso por tasa de contestación a examen formal será prácticamente nulo.	- 52.080 €
Artículo 39: Petición de examen obligatorio para todas las solicitudes que deseen obtener la patente. Cambio fundamental en la Ley de Patentes en el que se incorpora en España un sistema general de concesión con examen de fondo de novedad y actividad inventiva con el objeto de reforzar la seguridad jurídica de todas las patentes y donde se comprobará que la invención cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley.	Ley 11/1986: Actualmente el examen previo es solicitado por alrededor de un 10% de las solicitudes. Nueva Ley de Patentes: Se estima que alrededor del 75% de las solicitudes pedirán la realización del examen. Tasa de examen previo: 390€ El número de solicitudes anuales de patentes es de 3100 y se prevé un número de 2170 con la nueva	+ 323407€ 

	ley. Por lo tanto los ingresos con la Ley 11/1986 son $3100 \times 0,1 \times 390 = 120.900 \text{ €}$ mientras que con la Nueva Ley de Patentes serán: $2170 \times 0,7 \times 0,75 \times 390 = 444307 \text{ €}$. En conclusión se estima un aumento en gastos de tasas correspondientes a examen previo de 323407 €	
Artículo 39: Remisión a un momento posterior, el del examen sustantivo, la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley	La disminución de cargas ya ha quedado cuantificada en el artículo 35 y 36	YA INCLUIDA ARTS 35 Y 36
Artículo 90.3: Simplificación del procedimiento para conceder licencias obligatorias. El solicitante de la licencia no tendrá la carga de probar la falta de explotación de la patente.	Dado que la incidencia de esta actuación es prácticamente nula (solo se ha intentado una vez en los últimos 10 años por la gripe A pero al final el solicitante no continuó) su valoración es nula.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE
Artículo 115.3: Eliminación de presentar traducción al Español "en todo caso" cuando se trate de patentes de interés para la defensa nacional y se solicite autorización para patentar en el extranjero	Incidencia relativamente baja y en cualquier caso ya englobada dentro del Artículo 149.3	YA INCLUIDA ART 149.3
Artículo 133: Supresión de la conciliación obligatoria en caso de litigio ante la OEPM en el tema de las invenciones de empleados	Dado que la incidencia de esta actuación es muy baja (2 o 3 por año) y además no hay ninguna tasa ligada se considera irrelevante su cuantificación.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE
Artículo 141: Simplificación de los requisitos para obtener fecha de presentación en el caso de los modelos de utilidad	Igual que en apartados anteriores consecuencia de la implantación del PLT en España.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE
Artículo 179: Sustitución de la autorización para el ejercicio de la actividad en el caso de los APIS por una declaración responsable	En la medida que son documentos equivalentes no implica un ahorro económico ni modificación en el coste.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE



<p>Artículos 177 y 179: Supresión de la fianza y del seguro de responsabilidad civil como requisitos para adquirir la condición de API o para la habilitación de ejercicio de su actividad profesional.</p>	<p>El ahorro que supone para los agentes, (en estimaciones medias), no tener que depositar fianza (861.25 euros al año) y no pagar un seguro con un cobertura mínima de 43.062,52 euros al año supone un ahorro por agente de unos 600 euros anuales (ya que en la mayoría de los casos la cobertura mínima es de 150.000 euros). Esto, multiplicado por 300 agentes supone un ahorro total de unos 180.000 euros anuales.</p>	<p>-180.000</p>
<p>Artículo 183: Reducción de tasas a las PYME y a los emprendedores individuales</p>	<p>Nueva Ley de patentes: Se calcula que el 50% de las solicitudes pertenecerán a particulares o PYMES y por tanto pagarán un 50% de las tasas.</p> <p><u>Ingresos por tasa de depósito:</u></p> <p>LP11/1986: Patentes: $3.100 \times 74 \times 0,8 = 183.520\text{€}$; Modelos de Utilidad: $2.600 \times 74 \times 0,8 = 153.920\text{€}$</p> <p>Nueva Ley de Patentes: Patentes: $2.170 \times 0,75 \times 100,38 = 163.368\text{€}$; Modelos de Utilidad: $2.600 \times 100,38 \times 0,75 = 195.741\text{€}$</p> <p>Incremento de ingresos correspondiente a tasas de depósito: $+21.669\text{€}$</p> <p><u>Ingresos por IET's</u></p> <p>LEY 11/1986: $3.100 \times 0,7 \times 0,8 \times 684 = 1.187.424\text{€}$</p> <p>Nueva LP: $2.170 \times 684 \times 0,75 = 1.113.210$</p> <p>Descenso en ingresos correspondientes a tasa de IET: -74.214€</p> <p>TOTAL: 52.545€</p>	<p>-52.545€</p> 



Artículo 149.3: Eliminación de presentar en todo caso la traducción al español para las solicitudes de patente europea que se presenten en España, obligación que se limita a los casos en que esa traducción – por presentarse en un idioma desconocido por la OEPM – sea necesaria	El número de solicitudes de patentes europeas presentados en la OEPM es de 649. De acuerdo con el documento "Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y de su Reducción", Tabla I, Apartado 10 se valora en 500€ el valor de un informe de esta categoría. En consecuencia el valor es de $649 \times 500 = 324.500€$	-324.500€
DA 5ª: Posibilidad de tramitación electrónica con descuentos del 15% y publicidad de resoluciones y consulta pública de los expedientes a través de medios telemáticos	Ya implantado mediante otras normas legales. La NLP solo lo articula.	SIN MODIFICACIÓN DE COSTE
TOTAL		-350760 €

Los costes derivados de la tramitación de solicitudes y concesiones de títulos de invenciones se cubren en su totalidad mediante las tasas que figuran en el Proyecto de Ley. Con el fin de favorecer la innovación y el desarrollo de la Industria en España, al igual que sucede en la actualidad, las tasas de Solicitud e Informe del Estado de la Técnica solo cubren el 30% de los costes totales de su tramitación y mantenimiento. El resto procede de las tasas de Validación de Patentes Europeas y de las anualidades para el mantenimiento de las mismas. Este sistema de apoyo a las solicitudes de Patentes y Modelos con unas tasas inferiores a los costes reales de tramitación es común, tanto a las Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial como a los países de nuestro entorno.

Finalmente se hace constar que el desarrollo de las medidas contempladas en el proyecto de Ley no genera incremento de costes derivados de nuevas dotaciones, retribuciones u otros gastos de personal al servicio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), u otros Organismos del Sector Público.



PREVISIÓN DE VARIACIÓN DE CARGA DE TRABAJO EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE NUEVA LEY DE PATENTES CON EXAMEN DE FONDO OBLIGATORIO.

En primer lugar es preciso resaltar la dificultad que esta previsión implica, ante la necesidad de partir de una estimación del número de solicitudes que anualmente se presentarán. Resulta realmente complicado “prever” ese número de solicitudes, sin la realización de un estudio de mercado, cuyo coste resultaría prohibitivo. De cualquier modo la decisión de modificar el procedimiento de concesión de patentes, introduciendo un examen de fondo obligatorio se ha desligado del posible número de solicitudes; ya que según se afirma en el preámbulo del anteproyecto de Ley de Patentes, se pretende “adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema”, es decir se ha apostado por la “calidad” de los títulos otorgados, aunque ello pudiera ir en detrimento del número de los mismos.

De cualquier modo, no está claro que un aumento de las tasas vinculadas a un procedimiento de concesión de patentes provoque necesariamente una disminución en el número de solicitudes presentadas. Diversos estudios² afirman que la demanda de patentes es inelástica, pero dadas las características peculiares del solicitante español actual, la introducción de un examen obligatorio, probablemente dará lugar a una bajada en el número de solicitudes de patente.

Actualmente, alrededor de un 5% solicitantes “particulares” se benefician de la exención de tasas y aproximadamente el 15% de las solicitudes corresponden a universidades públicas. Ello supone un 20% de solicitantes que ahora no pagan tasa alguna durante el procedimiento de concesión y que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley deberán abonar tasas considerables (inicialmente la tasa de solicitud y la del Informe del Estado de la Técnica) y posteriormente la de examen, aun cuando las PYMES y particulares disfrutará de un descuento del 50% y las universidades de una bonificación del 50 por ciento que podrá llegar al 100% en caso de explotación efectiva de la patente. Se prevé que el descenso en el número de solicitudes causado por la entrada en vigor del procedimiento de concesión con examen de fondo, vendrá de ese 20% de solicitantes actuales exento de tasas, con lo que también se dejarán de presentar solicitudes sin interés real (el caso de algunos solicitantes particulares especialmente prolíficos y de las universidades públicas).

² <http://patentlyo.com/patent/2014/05/elasticity-demand-patents.html>
<http://patentlyo.com/patent/2008/12/on-the-price-el.html>
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/es/pct_wg_7/pct_wg_7_6.pdf





Así, y con el fin de tratar de prever la variación en la carga de trabajo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se consideran tres posibles escenarios tras la entrada en vigor del procedimiento de concesión de patentes previsto en el Anteproyecto de Ley de Patentes:

- 1) 2.750 solicitudes de patente anuales.
- 2) 2.500 solicitudes de patente anuales
- 3) 2.250 solicitudes de patente anuales.

La principal variación en la carga de trabajo vendrá dada por:

- Aumento en el número de cartas de objeciones de examen previo.
- Disminución en el número de exámenes formales a realizar.
- Aumento/disminución en el número de Informes del Estado de la Técnica, IET'S, a realizar.

Otros datos de partida para realizar la previsión en los tres escenarios son los siguientes:

Nº de solicitudes de patente realizadas en 2013	3.100
Nº de IET's realizados anualmente (2013) ³	2.400
Horas de trabajo anuales /examinador	1.450
Nº de cartas de objeciones de examen trasladadas anualmente (2013)	140

Estimaciones	
Porcentaje de solicitudes que no solicitarán examen ⁴	25%
Porcentaje de solicitudes con concesión directa ⁵	35%
Porcentaje de solicitudes con una única carta de traslado de objeciones de examen ⁶	20%
Porcentaje de solicitudes con dos cartas de traslado de objeciones de examen ⁷	20%

³ Se ha comprobado que a lo largo de los últimos años alrededor de un 30% de los expedientes son retirados o denegados y no se llega a elaborar su IET.

⁴ Se trata de solicitudes en las que no se solicitará la realización de examen de fondo, al preverse un desenlace negativo tras un IET desfavorable.

⁵ Se trata de solicitudes con IET favorable (documentos calificados con A) y en los que se producirá una concesión directa, sin necesidad de remitir una carta de traslado de defectos.

⁶ Expedientes en los que se remitirá una carta de traslado de defectos y posteriormente se contestará subsanando esos defectos con la consecuente concesión de la patente.



A partir de estos puntos de partida y estimaciones se han obtenido las siguientes previsiones de carga de trabajo de los examinadores en relación con el procedimiento nacional.

Consideramos también que este año en la convocatoria para el proceso selectivo de examinadores de patentes se han ofertado 5 plazas.

Primer escenario (2.750 solicitudes anuales):

En este escenario el aumento de carga de trabajo vendría de una elevación en el número de cartas de objeciones de examen previo y de IET's a realizar, dando lugar a la necesidad de contar con alrededor de 16 examinadores adicionales.

Segundo escenario (2.500 solicitudes anuales):

El aumento de la carga de trabajo procedería de una elevación en el número de cartas de objeciones de examen previo y de IET's a realizar, aunque en menor medida que en el primer escenario, dando lugar a la necesidad de contar con alrededor de 10 examinadores adicionales.

⁷ Expedientes en los que se remitirá una carta de traslado de defectos y puesto que tras contestar persisten defectos, será preciso remitir una segunda carta de traslado de defectos previamente a la concesión o denegación.





Tercer escenario (2.250 solicitudes anuales):

En este caso, aumentaría el número de cartas de examen previo que se emitirían, pero disminuiría el número de IET's a realizar, calculándose que serían preciso alrededor de 3 examinadores adicionales.

En relación a las objeciones manifestadas por las alegaciones del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, según las cuales incluso bajo la vigente Ley de Patentes la Oficina Española de Patentes y Marcas “ha tenido serias dificultades” en realizar con la rapidez deseable el informe sobre el estado de la técnica y el examen, “y ello a pesar de que el examen es optativo y no se pide con frecuencia”, cabe señalar que un estudio interno realizado en el Departamento de Patentes e Información Tecnológica cuyo traslado se realizó al citado Colegio, dejó de manifiesto que el plazo de traslado del IET se mantendrá en torno a un valor de diez meses, con pequeñas variaciones, tal como viene ocurriendo desde hace ya más de un año.