



MINISTERIO
DE JUSTICIA

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

VICESECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

O F I C I O

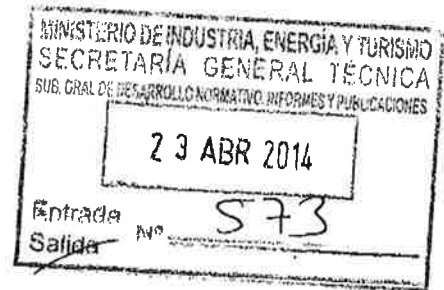
S/REF:
N/REF: 447/2013
FECHA: 23 de abril de 2014
ASUNTO: *Borrador APL Patentes.*
**NOTAS COMISIÓN GENERAL
CODIFICACIÓN.**
DESTINATARIO: Sr. Secretario General Técnico.

MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA
23-04-2014
Salida nº 201400018407

Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

En relación con el *Borrador del anteproyecto de Ley de Patentes* se remite **Informe acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación de este departamento**, a los efectos oportunos.

*Firmado electrónicamente en Madrid por la Secretaria General Técnica,
Mireya Corredor Lanas.*



www.mjusticia.es
vsgr@mjusticia.es

C/ SAN BERNARDO, 62
28071 - MADRID
TEL: 91 390 44 21
FAX: 91 390 44 49

	Código Seguro de Verificación	PF:Yrt4-MTWq-dlvX-9iH3	Página	1/1
	Firmado electrónicamente por	Mireya Natalia Corredor Lanas (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA)	Fecha firma	23/04/2014
	URL de verificación	http://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:Yrt4-MTWq-dlvX-9iH3		

17 NOV. 2014 13:33:17 Entrada: 162996

NOTAS SOBRE EL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES

Por el Vocal Permanente JOSE ANTONIO GÓMEZ SEGADE

Para cumplir el honroso encargo recibido del Presidente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, y teniendo en cuenta las exigencias de brevedad y rapidez requeridas, estas notas se dividirán en tres apartados: consideraciones generales sobre el **Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes (en lo sucesivo Borrador ALP)**: opinión sobre el régimen de algunas instituciones; sugerencias sobre artículos concretos. Conviene subrayar que la versión del **Borrador ALP** que se presenta a la Comisión es un texto muy elaborado que ha experimentado mejoras importantes desde que se difundió una primera versión en el último trimestre del año pasado.

1.-CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANTEPROYECTO

Hasta mediados de los años 80 del pasado siglo, la legislación de propiedad industrial española era de las más atrasadas de Europa porque se regía por el vetusto Estatuto de la Propiedad Industrial, que no sólo incurría en gruesos errores sino que rezumaba espíritu decimonónico. Sin entrar en otros detalles, que no proceden en este momento, la modernización de nuestra legislación sobre propiedad industrial se inició precisamente con la Ley de Patentes de 1986. Aunque todavía subsistían viejos prejuicios y concepciones tradicionales difíciles de superar, la Ley de Patentes 1986 supuso un gran paso adelante porque tuvo que respetar lo dispuesto en el Protocolo número 8 del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. En el citado Protocolo número 8, fruto de duras negociaciones en el proceso de adhesión de España a las CC.EE. se impusieron ciertas reglas que obligaron a modificar el proyecto de ley que se había presentado el año anterior y confirieron un aire nuevo a la Ley de Patentes de 1986.

El Borrador ALP que se presenta a la Comisión globalmente debe recibir una valoración muy positiva porque implica una imprescindible modernización y actualización del Derecho de patentes español, que no sería posible abordar con simples retoques o modificaciones de la la Ley de Patentes de 1986. La obsolescencia de la vigente Ley de patentes resulta evidente en comparación con otras leyes de propiedad industrial posteriores como la Ley de Marcas de 2001 o la Ley de Diseño Industrial de 2003. Y ello se debe no sólo al tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, sino a la amplitud de los cambios producidos en ese periodo de tiempo tanto en el plano global, por ejemplo la aprobación del ADPIC, como en el plano europeo. Es verdad que diversas leyes han introducido modificaciones en la Ley de Patentes de 1986, por ejemplo, para incorporar lo dispuesto en el ADPIC o en diversas Directivas particularmente la Directiva de Invenciones biotecnológicas, pero faltaba una revisión integral y armónica como la que lleva a cabo el **Borrador ALP**. , y Además, todas esas modificaciones no habían depurado la Ley vigente de anacronismos como, entre otros, mantener la denominación "Registro de la Propiedad Industrial" hace años desaparecida para dejar paso a la de "Oficina Española de Patentes y Marcas". .

La valoración positiva del conjunto de **Borrador ALP** se apoya tanto en razones formales como sustantivas.

Desde el punto de vista formal se actualizan preceptos que remitían a normas derogadas, se eliminan otros que carecen de sentido e incluso se incorpora la clarificadora rotulación de cada artículo, criterio moderno que ha seguido esta Comisión siempre y en particular últimamente en la Propuesta de Código Mercantil. Por lo demás se mantiene esencialmente la estructura de la vigente Ley de Patentes con idéntico número de títulos (16) que conservan el mismo contenido y rótulo con ligeros cambios, por ejemplo el título V que ahora lleva por título "concesión de la patente" pasaría a denominarse "Solicitud y procedimiento de concesión". Sin embargo, al eliminarse los certificados de adición desaparece el actual Título X, y en su lugar aparece un nuevo Título XIV que lleva por título "Aplicación de los Convenios Internacionales".

Desde el punto de vista sustantivo también es digna de elogio la modernización que lleva a cabo el **Borrador ALP**. NO sólo se incorporan las exigencias del Tratado de Derecho de Patentes ratificado por España todavía en 2913, sino que se integran en la Ley de Patentes, como era aconsejable, los procedimientos de concesión de patentes españolas vía Convenio de la Patente Europea (CPE) y Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). También parece acertado que se eliminen los certificados de adición, aunque ello obligará a excluirlos del listado de títulos de propiedad industrial que menciona el artículo 360.1 de la PCM. Igualmente consideramos atinado que se mantengan los modelos de utilidad, y que se dedique atención a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios aunque su régimen jurídico esté fijado en normativa comunitaria. Igualmente hay que considerar esencialmente correctas las muy numerosas innovaciones como el reconocimiento de la prioridad interna, la posibilidad de formular oposiciones tras la concesión ante la OEPM (*post-grant oppositions*), el restablecimiento de derechos (*restitutio in integrum*), la nulidad parcial de las reivindicaciones, la mención expresa de los equivalentes como elemento interpretativo de las reivindicaciones, o la adaptación de la legislación española al CPE en materia de novedad y divulgaciones inocuas. Algunas de estas innovaciones ya se habían reflejado en las Leyes de marcas de 2001 y de diseño industrial de 2002, otras proceden de Tratados internacionales, y otras se deben a la postura más abierta de abandonar viejos prejuicios, como los existentes frente a la patentabilidad de los productos farmacéuticos. Así se explica, lo que debe valorarse positivamente, que se admita expresamente la posibilidad de patentar una utilización nueva de una sustancia conocida, como ya sucedía hace años en la mayoría de las leyes de patentes europeas. Aunque en la Exposición de Motivos del **Borrador ALP** (número II, párrafo segundo) se afirma en relación con este punto que se trata de modificaciones “adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de revisión del CPE de 2000”, lo cierto es que esta norma excepcional conocida como la “excepción farmacéutica” ya figuraba en el CPE desde el primer momento en el artículo 54.5 y en consecuencia debiera modificarse ligeramente el texto de la E. de M. para evitar esta alusión.

2.-Opinión sobre el régimen de algunas instituciones

2.1.-Examen previo obligatorio.

Una de las innovaciones más importantes y trascendentes del **Borrador ALP** es la introducción del examen previo generalizado eliminando el insólito sistema opcional instaurado por el R.D. Ley 8/1988. Esta innovación debe ser aplaudida por las razones que se exponen en el número IV de la Exposición de Motivos. La existencia de un sistema de examen previo serio y riguroso es una de las claves de un sistema de patentes eficaz porque permite obtener patentes fuertes. La fortaleza de estas patentes se deriva del hecho de que será menos probable que sean anuladas por un tribunal, y por eso mismo su valor económico será mayor. Frente a ese sistema, la concesión de patentes sin examen previo sólo permite obtener "patentes débiles" que tendrán más probabilidad de ser anuladas por lo Tribunales y mucho más en el vigente derecho español, en el que la Ley de 1986 prescribe conceder la patente al margen del contenido de las alegaciones de terceros o del propio Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). Ante esta realidad, y la opción permitida por el ordenamiento español, la mayoría de las solicitudes de patentes españolas, incluidas las de las Universidades eran concedidas sin examen previo. De esta forma el sistema de patentes no cumplía adecuadamente su función de fomentar la investigación seria, y se ofrecía una imagen distorsionada de la situación de la innovación en España. Muchas de las patentes eran puras "patentes curriculares" sin mérito alguno cuya finalidad principal era engrosar el currículum de algunos profesores e investigadores, sin que hubiera resuelto totalmente el problema la introducción del denominado "sexenio tecnológico". Por lo demás, el número de patentes también se invocaba por los responsables sociales, políticos y universitarios como baremo de calidad, ocultando la realidad que se acaba de describir pues no se distinguía entre patentes nacionales y patentes europeos, teniendo en cuenta que más del 90% de las patentes nacionales se concedían sin examen previo. La introducción del examen previo obligatorio y otras medidas complementarias contenidas en el Título V del **Borrador ALP** pueden colaborar eficazmente a

mejorar la dinámica de la innovación en España. Por eso subrayamos que es quizá una de las innovaciones más importantes y positivas del **Borrador ALP**, y constituye “uno de los ejes de la reforma” como subraya atinadamente el párrafo 1 del número IV de la E. de M.

2.2.-Las licencias obligatorias

El título IX del **Borrador ALP**, que lleva por título “Obligación de explotar y licencias obligatorias” coincide esencialmente con el título IX de la vigente Ley de patentes que tiene el mismo rótulo. La única innovación de relieve consiste en la mención expresa de las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativo a la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes para la Fabricación de Productos Farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Para la regulación de estas licencias se efectúa la oportuna remisión al Reglamento Comunitario, pero acertadamente se complementa la normativa comunitaria en el artículo 95.3 considerando las importaciones a la Comunidad como una infracción de la patente sobre la que recae la licencia .

Creemos que la regulación es demasiado prolija y debería simplificarse substancialmente, y mucho más teniendo en cuenta que ha sido bajísimo y casi simbólico el número de licencias obligatorias solicitadas. Por lo demás, todavía quedan ecos de la transcendencia que se daba en tiempos a la ejecución en el país, y que ahora ha desaparecido con el ADPIC. Quizás por esto, el artículo 90 habla de “explotar la invención patentada bien por sí bien por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio....”. En realidad sería más correcto y realista señalar que la explotación de la invención patentada puede consistir en la ejecución en España o la importación del objeto de la patente, como sucede en las leyes de otros países miembros de la UE.

2.,3.-Los modelos de utilidad

Consideramos acertado que el **Borrador ALP** mantenga la figura de los modelos de utilidad en el título XIII (artículos 134 y ss.) que se corresponde con el título XIV de la vigente Ley de patentes. En nuestra opinión, conservar la figura de los modelos de utilidad incluso tendrá más sentido en el futuro que en la actualidad. En efecto cuando existan patentes fuertes por consecuencia de la introducción del examen previo general y obligatorio al que antes hicimos referencia, tendrá más sentido que se mantenga una institución que permite obtener protección para invenciones menos relevantes de forma más rápida y barata por un período de tiempo más reducido. Por eso muchos países poseen un esquema semejante de dos pilares (*two pillars*) para proteger y estimular la innovación.

La regulación del **Borrador ALP** es bastante correcta y corrige alguno de los defectos más graves de la ley vigente, por ejemplo, ahora el artículo 136 establece que la novedad debe ser universal igual que en las patentes. Sin embargo se mantiene en parte la concepción tradicional del modelo de utilidad con la referencia a la "corporeidad" aunque ya se admite la protección como modelos de utilidad de las invenciones de procedimiento. Creemos que el **Borrador ALP** ha realizado un gran avance hacia la consideración de los modelos de utilidad como un derecho para proteger "pequeñas invenciones" con la justificada excepción de ciertos sectores industriales en los que no podría "banalizarse" la protección y ésta siempre tendría que ser del máximo nivel por su repercusión social, biológica y económica.

3.-SUGERENCIAS SOBRE ARTÍCULOS CONCRETOS DEL BORRADOR ALP.

Aunque habría muchos puntos del Borrador ALP que podrían ser objeto de debate y tener una redacción distinta, muy lejos de cualquier ánimo exhaustivo a continuación señalamos únicamente algunos de los que nos parecen más relevantes

1.-Artículo 3:

A tenor del artículo 3

1.- Podrán solicitar los títulos de propiedad industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

2.- Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley. .

Este precepto transcribe literalmente lo dispuesto en el artículo 360.4 de la Propuesta de Código Mercantil (PCM) . Pero lo dispuesto en el citado precepto de la PCM es simplemente una declaración general válida, pero que no cubre todos los necesarios matices que debe tener la norma sobre legitimación en la ley de patentes. En este sentido, partiendo de lo dispuesto por ejemplo en el artículo 3 de la Ley de marcas de 2001, proponemos la siguiente redacción del artículo 3:

1. Podrán solicitar y obtener los títulos de propiedad industrial mencionados en el artículo 1 las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española, incluidas las entidades de derecho público, y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

2. También podrán solicitar y obtener los títulos de propiedad industrial mencionados en el artículo 1, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.

2.-Artículo 5.5.

Se propone añadir un párrafo 3º del siguiente tenor:

“La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. Si la invención tiene por objeto una secuencia o una secuencia parcial de un gen, cuya estructura coincide con la estructura de una secuencia natural o una secuencia parcial de un gen humano, su utilización cuya aplicación ya debe figurar en la descripción de la invención, también debe incluirse en las reivindicaciones”.

El inciso primero de este párrafo ya figuraba en el artículo 5.4 de la vigente Ley de Patentes. En el **Borrador ALP** se traslada al número del artículo 9, de donde creemos que debe eliminarse porque la norma, más allá de la coincidencia semántica, nada tiene que ver con el concepto tradicional de la susceptibilidad de aplicación industrial, y procede la Directiva de invenciones biotecnológicas. Por lo que concierne el inciso segundo de este nuevo párrafo resultaría novedoso en el derecho español, y tendría por objeto prevenir la sobre-protección del inventor y dejar claro que cuando se trata de invenciones ligadas a la genética humana la protección de la patente no es absoluta sino vinculada a un objetivo (*zweckgebundene*) y por tanto dicho objetivo (por ejemplo la proteína resultante) debe mencionarse en las reivindicaciones. Seguimos el modelo adoptado por la ley alemana de patentes, y en cierto sentido también por la ley francesa.

3.-Artículo 18.1.

1.- El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este título

El precepto transcrito reproduce esencialmente el artículo 18.1 de la Ley de Patentes vigente y no corrige uno de los más graves defectos que había denunciado la doctrina, como es la ausencia de un plazo para que el empleado efectúe la comunicación. Para solventar esta grave carencia proponemos el siguiente texto, en el que se establece un plazo de tres meses desde la fecha de conclusión de la invención, desde que la invención esté lista (*fertig*, como dice la doctrina y jurisprudencia alemana):

1.-.- El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este título.

4.-Artículo 21.2

Igual que en el artículo 18.1 antes citado, también en el artículo 21 falta cualquier referencia al plazo de notificación de la investigación por parte del investigador. Por eso proponemos también establecer un plazo de tres meses desde la conclusión de la investigación:

2.- Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser notificadas a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.

5.-Artículo 22.

El artículo 22 establece:

“1.- La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.

2.- La solicitud de patente podrá también presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano competente para recibir la solicitud.”

Este precepto ignora la doctrina sobre distribución de competencia en materia de propiedad industrial establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio sobre inconstitucionalidad de la Ley de marcas de 1988. En cumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia, las leyes de marca de 2001, de diseño industrial de 2003 establecieron que la solicitud deberá presentarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y

efectivo. Caso de aceptarse el texto que a continuación se propone, también habría que proceder a la modificación de algún otro precepto del Borrador ALP e incluir alguna disposición transitoria para prever la hipótesis de que las Comunidades que tengan reconocida competencia de ejecución en materia de propiedad industrial no tengan constituido el órgano competente en coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En consecuencia, y siguiendo el modelo establecido en la Ley de Marcas de 2001, el artículo 22 podría tener el siguiente tenor:

"1. La solicitud de patente se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.

5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.

6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.

7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.

8. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud"

6.-Artículo 24

El citado precepto , acogiendo lo dispuesto en el Tratado de Derecho de Patentes (PLT) permite que para establecer la fecha de presentación de la solicitud de patente se presenten únicamente algunos documentos que podríamos llamar provisionales. Ello no elimina la necesidad de que el solicitante presente todos los documentos que integran la solicitud, entre los que ocupan un lugar destacado las reivindicaciones. Sin embargo, no se establece un plazo para que el solicitante entregue la totalidad de la solicitud después de haber entregado los documentos mínimos para obtener una fecha de presentación. Creemos que ese plazo debe ser de dos meses contados desde la fecha de presentación, teniendo en cuenta que el plazo de dos meses es el preferido en muchos casos por el PLT. Por otra parte, en nuestra opinión en materia de patentes y a efectos de que no haya dudas sobre la prioridad sería de interés incorporar lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley de Marcas. Por último en el párrafo 1 del artículo 24 debe establecerse una referencia genérica al artículo 22 sin mencionar ninguna de sus números. A la luz de estas consideraciones , se propone el siguiente texto del artículo 24, en el que figura en negrita lo que se introduce como novedad:

*"1.- La fecha de presentación de la solicitud será aquella en la que el órgano competente según lo previsto en el **artículo 22** reciba los siguientes documentos:*

- a) La declaración de que se solicita una patente*
- b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.*
- c) Una descripción de la invención para el que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.*

La totalidad de documentos que integran la solicitud deben presentarse ante el órgano competente en los dos meses siguientes a la fecha de presentación

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en la que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

2.- Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior acompañada en su caso, de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de ejecución.

3.- La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina recibiera la documentación que contenga los elementos mencionados en los apartados anteriores siempre que sean presentados en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de correos hará constar el día, hora y minuto de la presentación.

4.- Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.

7.-Artículo 61. Autonomía del agotamiento del derecho de patente

El citado precepto lleva el rótulo de límites generales y agotamiento del derecho de patente, y los números 2 y 3 del mismo regulan el agotamiento del derecho de patente, siguiendo en buena medida lo dispuesto en las Leyes de Marcas de 2001 y de Diseño Industrial de 2003, y en la PCM en el artículo 3609. Esta limitación del derecho del titular se incluye en este precepto con otras limitaciones de muy variada índole, unas que podemos llamar "clásicas" porque se imponen en el Convenio de la Unión de París, y otras "modernas" como la cláusula Bolar para las invenciones sobre productos farmacéuticos. En todo caso, creemos que el agotamiento constituye una limitación de enorme trascendencia que ha sido objeto de numerosa jurisprudencia, y por tanto debiera figurar en un artículo independiente, siguiendo el precedente no sólo de otros ordenamientos extranjeros, sino también de lo dispuesto en las tantas veces citadas leyes de marcas de 2001 y diseño industrial de 2003. Por lo tanto, proponemos un nuevo **Artículo 61bis**, que mantendría el tenor de los actuales números 2 y 3 del artículo 61, simplificando la redacción para hablar únicamente del Espacio Económico Europeo y eliminando la mención del "Estado miembro de la Unión Europea" pues obviamente todo Estado miembro

de la Unión europea es automáticamente miembro del Espacio Económico Europeo.

8.-Artículo 74.-

Este artículo, que se rotula "cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coactivas" coincide esencialmente con lo dispuesto en el artículo 66 de la vigente Ley de Patentes, salvo el número 4 que introduce las multas coercitivas como las otras leyes españolas modernas sobre derechos de propiedad industrial.

En este precepto hay otra innovación de nebuloso significado, que consiste en la expresión "como mínimo" al principio da la segunda opción concedida al perjudicado para fijar la indemnización por daños y perjuicios. Si lo que se pretendía era establecer una indemnización mínima, no parece que se haya escogido la vía más adecuada.

En nuestra opinión, debería eliminarse la expresión "como mínimo" del numero 2.b) del precepto, e incluir un número 5 que fijase una indemnización mínima en todo caso, siguiendo la estela de lo dispuesto en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas de 2001.

De esta forma el precepto tendría el siguiente texto, en el que figura en negrita el añadido que se propone:

"1.- La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2.- Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) **(Como mínimo: suprimido)** La cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3.- Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado anterior.

4.- Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5.- **El titular de la patente cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o procedimientos amparados por la patente. . El titular de la patente podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su patente le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.**

9.-Artículo 82.5

Según esta norma: " Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención".

Proponemos el siguiente texto que es más correcto y recoge lo dispuesto en el artículo 536.2 de la PCM: "Se presumirá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo el bien de que se trate".

10.-Artículo 99.

En el citado precepto, después de indicar que las relaciones entre licenciante y licenciario de una licencia obligatoria deberán "atenerse a la buena fé", en el número 4 se establecen las consecuencias de que una

sentencia declare que el licenciante ha violado este principio. Con un prejuicio un poco simplista no se establece nada en relación con el licenciatarlo, lo que sería necesario en nuestra opinión. Podría pensarse que en esa hipótesis el licenciante podría pedir a la OEPM la extinción de su relación obligatoria con el licenciatarlo y por consiguiente la extinción de la licencia obligatoria.

11.-Artículo 117.

Este precepto regula la legitimación de los licenciatarlos para entablar acciones judiciales, y creemos que mantiene la postura correcta al permitir que el licenciatarlo de una licencia exclusiva pueda ejercitar en su propio nombre todas las acciones "que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho". Sin embargo, entra en contradicción con el artículo 536.6 de la PCM que condiciona la legitimación del licenciatarlo exclusivo a la autorización del titular de la patente y sólo le permite ejercitar las acciones pertinentes si no lo hace el licenciante debidamente requerido. Creo que debiera modificarse el texto de la PCM. En cambio, hay otros aspectos del artículo 536.6 de la PCM que debieran incorporarse al artículo 117 del Borrador ALP, por ejemplo, las notificaciones recíprocas entre licenciante y licenciatarlo y la intervención del licenciatarlo en un procedimiento aunque haya sido iniciado por el titular de la patente.

12.-Artículo 134.

Ya hemos comentado anteriormente con carácter general lo dispuesto en este precepto a cuyo tenor:

"1.- Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2.- No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5

de esta ley, las invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Pues bien, en función de las afirmaciones realizadas con anterioridad, proponemos la siguiente redacción del artículo 134, en la que ya desaparecería toda vinculación con la concepción tradicional y el requisito de la "corporeidad", y quedaría claro que el modelo de utilidad protege "pequeñas invenciones":

"1.- Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, ofrezcan ventajas prácticamente apreciables.

2.- No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta ley, las invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

13.-Disposición Adicional Séptima.

A tenor de esta norma, que ya fue "dulcificada" en comparación con versiones iniciales, "La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá impulsar la contratación de un seguro de litigios para las patentes concedidas con examen previo que cubra los gastos de defensa y asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la materialización de los riesgos incluidos en la cobertura del seguro".

En nuestra opinión, esta disposición debe ser SUPRIMIDA, porque no tiene sentido que entre las funciones de la OEPM figure impulsar la celebración de contratos de seguro. La variante de seguro de defensa jurídica que se prevé en esta Disposición Adicional en nada contribuye a la innovación. Y por otro lado, parece contradictorio que sea un organismo público el que fomente un seguro para defender un monopolio. Cualquier seguro en relación con la patente tiene por finalidad defender los legítimos intereses de su titular, bien sea un seguro de defensa jurídica, un seguro de responsabilidad civil por daños derivados de la explotación de la patente, o un seguro de daños. Y por tanto será el titular del derecho de patente bien sea un particular, una pequeña o mediana empresa, o una gran empresas quien tiene que velar por sus intereses y no necesita el impulso de un organismo público que debe tener

otras prioridades como fomentar la innovación y el desarrollo y diseminar el conocimiento.