

COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Excepto si alguna o algunas de las alegaciones y propuestas que se hacen en relación con los distintos Títulos y Artículos de la Ley lo exige, la Oficina Española de Patentes y Marcas decidirá si procede, en consecuencia, hacer alguna modificación en la Exposición de Motivos teniendo en cuenta que en la misma se alude a alguno de los puntos principales objeto del articulado.

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 2 - epígrafes 2) y 3): Registro de Patentes

“2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta ley y en su reglamento.

3. La inscripción en el registro de patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1”.

ALEGACIONES

En ambos artículos se hace referencia a un registro de patentes, indicando en mayúsculas las letras iniciales en el epígrafe 2) y en minúsculas en el epígrafe 3).

No nos consta la existencia de un registro de patentes.

PROPUESTA

Sustituir en los dos epígrafes la expresión “registro de patentes” por Oficina Española de la Patentes y Marcas (OEPM).

TÍTULO II

PATENTABILIDAD

Artículo 4 - ep. 4) aptdo. c): Invenciones patentables

"4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores".

ALEGACIONES

Se podría matizar más esta prohibición pues, en la práctica (en decisiones emitidas por la EPO en patentes europeas que luego tendrán protección en España), si bien no se concede protección para las instrucciones de código de programa per se, sí para el programa de ordenador que comprende instrucciones de código de programa para la ejecución de las etapas de un procedimiento.

PROPUESTA

Aunque conscientes de que se trata de dos normas diferentes, el Convenio de Munich sobre concesión de Patente Europea, en su Art. 52, no incluye entre las invenciones que no tendrán la consideración de tales a los efectos de su protección como patente "in genere", los programas de ordenador, por lo que solicitaríamos buscar un enunciado que delimite perfectamente el alcance de la prohibición.



Artículo 9 - ep. 2): Aplicación industrial

"2. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente".

ALEGACIONES

Llevar esto a la práctica es tremendamente complicado. De hecho, a veces la secuencia misma no tiene una aplicación industrial clara si no es dentro del contexto general del procedimiento o del producto a proteger, incluso una misma secuencia puede tener diferentes aplicaciones industriales según estos considerandos, por tanto,

la aplicación industrial de una secuencia de un gen no suele ser clara fuera de su contexto, con lo que no parece posible en la mayoría de los casos una aplicación industrial particular para una secuencia determinada.

PROPUESTA

La aplicación industrial deberá figurar explícitamente haciendo referencia al conjunto de la invención.

TÍTULO IV

INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O
DE SERVICIOS**Artículo 16: Invenciones libres**

“Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas”.

ALEGACIONES

Este artículo es idéntico al Art. 16 de la Ley vigente, pero la redacción en la vigente Ley dice que “... pertenecen al trabajador, autor de las mismas”. Parece que falta “trabajador” (“empleado” según término que prefiere utilizar el ALP).

PROPUESTA

“Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el Art. 15.1), pertenecen al empleado autor de las mismas”.

**Artículo 18 ep. 2): Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario**

“2. Cuando se trate de una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en artículo 17”.

ALEGACIONES

La obligación impuesta al empresario en este precepto debería extenderse al epígrafe 15 relativo a la invención de servicios.

PROPUESTA

Incluir en el ep. 18.2) el Art. 15.



Artículo 21 - ep. 1) 3): Inventiones realizadas por el personal docente e investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación

"1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas"

ALEGACIONES

Siguiendo el criterio establecido para los empresarios, la Administración tendrá la obligación de notificar al inventor su voluntad de asumir la totalidad de la invención a efectos económicos mediante su registro como patente.

Si no lo hiciera, él o los inventores tendrán derecho a proteger, a su costa, como patente, la invención, sin perjuicio de que la Universidad conserve el derecho a la plena utilización científica o académica de dicha invención.

PROPUESTA

Añadir a este epígrafe, lo siguiente:

*"Los organismos citados en el Art. 21.1 deberán informar en el plazo de tres meses a los inventores, de su decisión de proteger como patente el resultado de la invención. Si no lo hiciera, él o los inventores, a su cuenta, podrán registrar la patente a su nombre, conservando las entidades antes mencionadas su pleno derecho a utilizar la patente a efectos científico o académicos.
La comunicación deberá hacerse antes de que la invención se hubiera hecho pública".*



TÍTULO V

SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Antes de entrar en el examen concreto de alguno de los artículos que integran este Título, tenemos que hacer dos consideraciones de carácter general:

1.) Sobre el procedimiento

Si bien la Ley de Patentes 11/1986 estableció un procedimiento de concesión de patentes, con informe sobre el estado de la técnica (denominado procedimiento general) como paso previo a la implementación de un procedimiento de concesión con examen previo, la experiencia posterior a la entrada en vigor de dicha Ley, con la entrada en vigor en España del Convenio sobre la Patente Europea motivó que el legislador, mediante Real Decreto-Ley 8/1998, estableciera el carácter optativo del examen previo con el fin de ofrecer a las empresas que utilizan el sistema de patentes español, tal y como reza la Exposición de Motivos de dicho Real Decreto-Ley, un instrumento más flexible y adecuado a sus necesidades y estrategias.

En efecto, como se indica en la EM del Borrador del ALP, a día de hoy el 90% de las patentes con efectos en España procede de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes y validadas posteriormente en España.

Por otro lado, también señala la EM del ALP que, del 10% restante, más del 95% es de origen español.

En consecuencia, el análisis de cuál es el procedimiento de concesión de patentes españolas más adecuado para los usuarios, debe hacerse obviamente desde la perspectiva de los solicitantes españoles, que son los auténticos usuarios de dicho sistema y que serán los principales afectados por el mismo.

En este sentido, como también señala la EM del ALP, el papel de la innovación es decisivo como soporte del comercio internacional y ello significa que, progresivamente, la protección a la que aspiran los solicitantes españoles no se limita a España sino también a muchos otros países, con la opción de utilizar la patente europea para la protección europea y la vía PCT para estos y otros países.

Es por este motivo que los sistemas de concesión de patentes han de ser complementarios unos de otros, evitar duplicidades y ofrecer un abanico de opciones para que los usuarios opten por aquéllos que sean más útiles para su situación específica.

En este sentido, el sistema opcional que introdujo el Real Decreto-Ley 8/1998 cumple óptimamente con dichos requisitos.

En efecto, aquellos usuarios que desean utilizar el sistema español para obtener una fecha de prioridad, pueden hacerlo con un sistema fácil (en su propia lengua) y que a la vez, si la Oficina realiza el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) y la opinión escrita en un plazo razonable y siempre dentro del plazo de prioridad, les permite extender la solicitud a otros países, eventualmente utilizando el PCT y/o la patente europea. A su vez, en aquellos casos en los que el IET revela la existencia de antecedentes que hacen presuponer que existen pocas posibilidades de protección, permite a dichos solicitantes el no continuar invirtiendo en la extensión de la patente en otros países.

Tanto en un caso como en el otro, el solicitante no se ve forzado a continuar invirtiendo en la solicitud española pagando la tasa de examen. En el primer caso, porque el examen ya lo ha realizado la OEP, y ello representaría una duplicidad.

En el segundo, porque no tiene objeto continuar gastando recursos del solicitante y tiempo de la Oficina en examinar una solicitud en la que ya existe una opinión escrita desfavorable que sirve para que terceros sean conocedores de la validez de la solicitud.

No debe olvidarse tampoco que una patente concedida previo examen, sea éste realizado por la Oficina Española o por la Europea, no garantiza la validez de la misma. Y ello no solo porque puedan existir otros antecedentes relevantes no localizados en el IET, sino porque la última palabra la tienen los Tribunales de Justicia, quienes son los que en última instancia determinan la validez de una patente cuando se plantea en un procedimiento de nulidad directo o en reconvención.

Por otro lado, la experiencia que se ha tenido, durante el tiempo transcurrido desde que entró en vigor, el 14 de Agosto de 1998, es la de que muy pocos solicitantes de patentes optan por el procedimiento de examen y que una gran proporción de los que lo hacen son solicitantes que no pagan tasas (y por tanto tampoco pagan la tasa de examen), tales como universidades públicas.

Ello sin duda demuestra que no existe interés entre una mayoría de los usuarios por el examen previo y, por tanto, no está justificada su imposición.

Conviene también tener en consideración otros factores como, por ejemplo, la necesidad que tienen los usuarios de que la Oficina emita los IET y la opinión escrita lo antes posible. Es cierto que en la actualidad existe la opción de solicitar el CAP (trámite acelerado), pero ello obliga a autorizar la publicación anticipada (antes de los 18 meses de la prioridad), condición que no está necesariamente vinculada con la necesidad de obtener un IET rápido.

Desde que entró en vigor la obligatoriedad de realizar IET en primer término, y el examen optativo después, la OEPM ha tenido serias dificultades en realizar dicho informe y examen con la velocidad que sería deseable y ello a pesar de que el examen es optativo y no se pide con frecuencia. Por ello, la imposición del examen obligatorio implicaría la imposición de una carga de trabajo notable en la Oficina que se añadiría a la carga que tiene derivada del PCT como Administración de Búsquedas

y Examen Preliminar. Dichas cargas podrían poner en riesgo una necesidad vital para los solicitantes, la realización de un IET rápido.

Además, como reconoce la Exposición de Motivos del Anteproyecto, lo que los usuarios del sistema precisan es un procedimiento de concesión rápido que reduzca las cargas administrativas y que sea flexible para que se adapte a las necesidades de los usuarios.

En conclusión, en nuestra opinión el procedimiento de concesión del Anteproyecto debería conservar la dualidad de opciones, un procedimiento con IET sin examen y de rápida concesión, y otro con IET y examen opcional, pero garantizando que en todos los casos el IET y la opinión escrita se realice con rapidez, dentro del plazo de prioridad sin necesidad de solicitar la publicación anticipada.

El sistema propuesto no es bueno ni para la OEPM ni para los usuarios de los servicios de la OEPM, ni tan siquiera para los competidores.

- a) No es bueno para la OEPM. Si se establece un procedimiento único de examen, necesariamente más lento al procedimiento sin examen, y necesariamente más costoso, el efecto natural es que se reduzcan sensiblemente las patentes españolas y los ingresos que a través de las mismas se obtienen vía tasas. Por tanto, habrá más costos y menos ingresos.
- b) No es bueno para los usuarios. En nuestra legislación, como es lógico, en caso de conflicto de intereses el interés a proteger es el del usuario del servicio, sea este público o privado. Al usuario se le da ya, para empezar, un derecho a optar por uno u otro sistema, y al desaparecer este derecho, se limita su libertad de obtener la protección de los servicios que desea, y no los que no desea.

Se incrementarán necesariamente sus gastos, tanto a nivel de tasas como a nivel de asesoramiento profesional.

Se eliminará en la práctica el derecho reconocido al interesado sin formación profesional, a solicitar y tramitar sus patentes.

Lo que importa al industrial español no es sólo obtener a través de la patente un monopolio legal sino, fundamentalmente, saber si puede explotar sin riesgo su invento porque el mismo, en principio, no infrinja derechos de terceros. Y esta información fundamental la da el sistema de concesión sin examen, a costes razonables, a través del IET y de la opinión escrita de la OEPM.

Aún más, el procedimiento de concesión con examen nunca otorga una seguridad jurídica absoluta, ya que siempre pueden existir elementos no contemplados por la Oficina de que se trate, y utilizables en un procedimiento de anulación.

- c) No es bueno para los competidores. En el epígrafe IV de la EM se reconoce que el modelo de procedimiento a la carta permite y alimenta las preferencias

del usuario, pero permite evitar trasladar a los competidores y a los Tribunales el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, con la consiguiente desviación de recursos y falseamiento de la competencia Basta comparar el número de patentes que se hacen anualmente en España con el número de acciones de nulidad o de infracción, para entender que el nuevo sistema no supone una reducción de la carga de la Administración, sino, muy al contrario, un incremento de la misma.

Además, y sobre todo, la patente concedida en España es pública. Los competidores que sean objeto de una reclamación basada en una patente "que no reúna alguno de los requisitos de patentabilidad", pueden examinar el IET y la opinión escrita que sobre dicho IET da la OEPM, lo que determinaría, per sé, el verdadero valor de la patente.

2.) Sobre las solicitudes divisionales

Dada la importancia de las solicitudes divisionales, entendemos que éstas deberían regularse en la Ley, y no en el Reglamento como se hace en la legislación vigente.



Artículo 23 - ep. 5: Requisitos de la solicitud

"La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa de depósito y de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica".

ALEGACIONES

-) Adelantar el pago de la tasa de IET al momento de la solicitud sin dar un plazo que alivie los gastos para el solicitante, perjudica a éste.
-) La anticipación podría estar justificada si la OEPM se comprometiera a emitir dicho IET en un plazo corto.

PROPUESTA

- 1.) Conceder un plazo para pagar el IET después de la solicitud de la patente.
- 2.) Establecer un plazo obligatorio para la OEPM de hacer el IET.



Artículo 24 - ep. 1 aptdo. c): Fecha de presentación

*"1. La fecha de presentación de la solicitud será aquella en la que el órgano competente según lo previsto en el artículo 22.1 y 2 reciba los siguientes documentos:
c) Una descripción del invento 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".*

ALEGACIONES

A) Hay que sustituir la palabra INVENTO por INVENCION.

B) Para cumplir lo dispuesto en el Art. 5.2.b) del TDP, hay que permitir que la descripción pueda presentarse en cualquier idioma.

PROPUESTA

"c. Una descripción del invento para el que se solicita la patente, redactado en cualquier idioma, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, o la remisión a un solicitud presentada con anterioridad".



Artículo 26 - ep. 3): Unidad de invención

"3. Las solicitudes divisionarias tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud".

PROPUESTA

Cambiar la denominación de solicitud DIVISIONARIA por solicitud DIVISIONAL por ser la empleada mundialmente.



Artículo 30 - ep. 3): Prioridad

"3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6; 10, apartado 3 y 136, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiera sido válidamente reivindicada".

PROPUESTA

La referencia al Art. 136 debe ser sustituida por la referencia al Art. 135.



Artículo 31 - ep. 2: Reivindicación de prioridad

“No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior traducida obre ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o esté disponible en una biblioteca digital”.

ALEGACIONES

El contenido del certificado de prioridad no es únicamente relevante durante el procedimiento de concesión, sino que puede igualmente serlo en un procedimiento de nulidad. Si la traducción del certificado no consta en el expediente, se traslada a los terceros la carga de traducirlo, lo cual es injusto y encarece al eventual demandado por infracción, que cuenta con sólo 20 días para contestar la demanda, y tener que efectuar dicha traducción.

PROPUESTA

Se propone la modificación de este párrafo.



Artículo 32 - ep. 2: Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM

“2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una comunidad autónoma, remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción”.

ALEGACIONES

El administrado no puede verse perjudicado por el incumplimiento por la Administración de una obligación legal.

PROPUESTA

Añadir el siguiente párrafo:

“El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante”.



Artículo 33 - ep. 1) 2) y 3): Fecha de presentación y admisión a trámite

“1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

2. Si le faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que el órgano competente reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.

3. Si la tasa de solicitud y la tasa por realización del Informe sobre el Estado de la Técnica no hubiera sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que se realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud”.

ALEGACIONES

Este párrafo debería imponer a la Oficina un plazo muy corto para efectuar dicho examen, que resulta muy importante para el solicitante, pues afecta a la fecha de presentación.

La fecha de presentación es tan importante para el solicitud de la patente, como para que se imponga a la Oficina un plazo muy corto para efectuar dicho examen y para resolver sobre si los defectos han quedado o no subsanados.

Además, puede ocurrir que los defectos que considera la Administración que se han producido no sean tales de acuerdo con las alegaciones que a tal fin haga el interesado, en cuyo caso la fecha de presentación será la inicial.

Si el pago realizado es incompleto, la Administración estará obligada a devolver la cantidad pagada.

PROPUESTA

Dictar cuanto antes el Reglamento, estableciendo los plazos mínimos mencionados, y rectificar la redacción del epígrafe 2) previendo que los defectos detectados por la Administración no sean tales.



Art. 35 - ep. 2: Examen de oficio

"2. Si de la comprobación resulta que la solicitud presenta insuficiencias o defectos, o que su objeto no es patentable"

ALEGACIONES

A) Dada la importancia de lo dispuesto en este artículo, debería hacerse referencia explícita a las objeciones que puedan plantearse en el examen de oficio mediante referencia a los epígrafes 1.a) y b).

B) El epígrafe b) provoca inseguridad jurídica ya que se lleva su definición al Reglamento, cuando debería establecerse en la Ley.

PROPUESTA

A) Art. 35.2)

"Si de la comprobación resulta que la solicitud presenta los defectos indicados en el epígrafe 1) aptdos. a) y b)"

B) Epígrafe b)

"Si se cumplen los requisitos, tal como se establezcan reglamentariamente"

Establecerlos.



Artículo 36 - ep. 1: Emisión del informe sobre el Estado de la técnica y de la opinión escrita

"La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un Informe de búsqueda sobre el Estado de la Técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados

sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe de búsqueda como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante”.

ALEGACIONES

Dada la importancia de la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica en el plazo más breve posible, bien la Ley, bien el Reglamento, debe establecer un plazo imperativo para la Oficina a fin de realizar el Informe sobre el Estado de la Técnica y la opinión escrita.

PROPUESTA

Un plazo de cuatro meses.



Art. 37 - ep. 3: Publicación de la solicitud y del informe

“No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación”.

ALEGACIONES

La publicación indebida de una solicitud tiene graves e insubsanables consecuencias para el solicitante.

Por ello no se puede dejar al albur de un hecho tan indeterminado como “que concluyan los preparativos técnicos para su publicación”.

Con la adopción del sistema de publicación del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial diario, y la publicación electrónica, la Oficina tiene en su mano la posibilidad de detener una publicación de forma prácticamente instantánea. Por ello, se propone el texto que se indica.

PROPUESTA

“3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada, o haya sido retirada por el solicitante antes de su publicación”.



Art. 39: **Petición de examen**

Art. 40: **Tramitación y resolución**

Art. 41: **Anuncio de la concesión y publicación de la patente**

De acuerdo con lo expuesto en los comentarios generales, hay que mantener la doble opción de concesión con o sin examen, y por tanto no considerar la falta de petición de examen como retirada de la solicitud.

PROPUESTA

Reiteración del sistema de concesión con o sin examen.



Capítulo III: Oposiciones y recursos.

Artículo 43 - eps. 1) 3) y 4): Oposiciones

“1. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

.....

3. Admitido a trámite el escrito de oposición se dará traslado del mismo al titular del registro para que en el plazo reglamentariamente establecido presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

4. Transcurrido el plazo señalado para contestar las oposiciones, la Oficina resolverá

ALEGACIONES

La preparación de un escrito de oposición es un trabajo complejo por lo que sería mejor aumentarlo a, por ejemplo, seis meses como en la EPO.

Idéntico criterio habría que aplicarse al plazo para contestar a una oposición, y este plazo debería figurar en Ley y no reglamentariamente porque no se ve razón para consignar en Ley el plazo para presentar la oposición y no para contestarla.

Con carácter general, cuando en el procedimiento haya controversia entre partes, ambas deben tener conocimiento de lo alegado por la otra. En concreto, en el caso de oposiciones la contestación a la oposición debe trasladarse al oponente para que éste conozca las razones del titular de la patente. En todo caso y en especial, cuando el titular de la patente introduzca limitaciones o modificaciones.

Además, y si la OEPM lo considera oportuno, dará una intervención al oponente por vía oral y escrita antes de adoptar su resolución.

PROPUESTA

“43.1. Incrementar el plazo para presentar oposiciones.

43.3. Establecer por Ley el plazo para contestar a la oposición que, en principio, debe ser igual que el plazo para formularla”.



Artículo 44 - ep. 1: Recursos

"1. El recurso administrativo contra la concesión de una patente sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa".

ALEGACIONES

Se establece un silencio positivo, pero no se fija el plazo de resolución, y por tanto no se sabe cuándo la oposición debe considerarse desestimada.

PROPUESTA

Establecer el plazo a partir de la fecha del Recurso, para entender que la oposición ha sido desestimada.



Art. 46 - ep. 4: Tramitación

"En la tramitación de los Certificados y la Prórroga se devengará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado".

ALEGACIONES

-) Aparentemente hay un error en la numeración y debería ser el epígrafe 5.
-) Los Certificados son muy importantes (normalmente la patente está en los años de máxima explotación) y a través de las observaciones de terceros el examinador de la OEPM recibe información muy relevante que puede evitar la concesión equivocada de un Certificado.

PROPUESTA

Que se admitan observaciones de terceros.



Artículo 48 - ep. 4: Modificación de la solicitud

“Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de revocación o limitación, o de recurso”.

ALEGACIONES

Debería eliminarse la referencia a REVOCACIÓN, ya que en este supuesto no hay modificaciones de la patente, sino extinción de la misma, con los efectos previstos en el Art. 107.1, es decir, los mismos que la nulidad total.

PROPUESTA

Eliminar la referencia a un procedimiento de revocación.



Art. 48 - ep. 6: Modificación de la solicitud

“6. En el procedimiento de oposición la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere”.

ALEGACIONES

Habría que establecer con carácter general que en todas las fases del procedimiento de tramitación de una patente, y no sólo en la fase de oposición, no pueden hacerse modificaciones de la patente que amplíen la protección establecida en la solicitud, ya que, por ejemplo, en procedimientos de teórica limitación o de correcciones también podría darse tal extensión.

PROPUESTA

Establecer una norma general de procedimiento prohibiendo la extensión del objeto de la patente en cualquier momento a partir de la solicitud.



Artículo 51): Cambio de modalidad

Habría que incluir el supuesto de presentación de solicitud divisional.

Artículo 51 - ep. 1): Cambio de modalidad

"1. El interesado podrá pedir en cualquier momento la transformación de la solicitud para la protección del objeto de la misma bajo otra modalidad de propiedad industrial hasta que termine el plazo para contestar a las posibles objeciones que resulten del examen previsto en el artículo 40".

ALEGACIONES

Se sugiere ampliar el plazo para solicitar el cambio de modalidad hasta el día anterior del anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de la concesión de la solicitud. Asimismo se sugiere incorporar la posibilidad de presentar una solicitud divisional.

PROPUESTA

Modificar el título de este artículo, que pasaría a llamarse *"cambio de modalidad y presentación de una solicitud divisional cuando no haya falta de unidad de invención"*.

Artículo 51.5): El interesado podrá presentar en cualquier momento una solicitud divisional hasta el día anterior de la publicación prevista en el Art. 41, aún cuando no concurren los supuestos del Art. 26

ALEGACIONES

Habría que añadir un epígrafe 51.5, que incorporara la posibilidad de presentar una solicitud divisional sin necesidad de que la solicitud original presente falta de unidad de invención, puesta esta posibilidad se contempla en el Convenio de la Patente europea, y es injusto que un solicitante que proteja su invención por la vía europea sí sea capaz de dividir su solicitud sin que concurren los supuestos del Art. 26.

PROPUESTA

"El interesado podrá presentar en cualquier momento una solicitud divisional hasta el día anterior de la publicación prevista en el artículo 41, aún cuando no concurren los supuestos del artículo 26".



Artículo 53 - ep. 4): Restablecimiento de derechos

“4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido”.

ALEGACIONES

En la actualidad, son los Servicios Jurídicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas los que están resolviendo los casos de restablecimiento de derechos, por lo que se considera conveniente aprovechar la experiencia adquirida hasta la fecha.

PROPUESTA

“4. Serán competentes para resolver la petición, los Servicios Jurídicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

TÍTULO VI

EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

Artículo 59 – ep. 1) aptdos. a) b) y c): Contenido del derecho

“1.- La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados”.

ALEGACIONES

A.) En la enumeración de los derechos del titular de la patente para impedir actuaciones de terceros, se alude a la **fabricación**, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización, la importación o la posesión de alguno de los fines indicados, pero no se alude expresamente al acto fundamental que es la **venta**, aunque como tal pueda considerarse la introducción en el comercio.

B.) En el epígrafe b) se prevé la prohibición de la **utilización** de un procedimiento o el ofrecimiento de dicha utilización cuando el tercero sabe que la utilización del procedimiento está prohibida.

En cambio, en el epígrafe c), relativo al producto obtenido a través del procedimiento, se sanciona el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización, sin necesidad de que el que lo haga sepa que la utilización del procedimiento está prohibida.

No parece justificable que el trato del presunto infractor sea mejor cuando usa un procedimiento que cuando ofrece, introduce en el comercio o utiliza el producto obtenido por el procedimiento patentado.

PROPUESTA

Utilizar, en lo que se considere oportuno, la letra del Art. 28 del ADPIC, que trata de los derechos conferidos por la patente, que con toda claridad establece los derechos exclusivos según que la materia de la patente sea un producto o un procedimiento.

En concreto, el texto del Artículo 59.1 sería el siguiente:

“La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuenta con su consentimiento:

- a) Cuando la materia de la patente sea un producto, impedir que terceros realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta, o importación para estos fines, del producto objeto de la patente.*
- b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, impedir que terceros realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta, o importación del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”.*



Artículo 60 – ep. 3): Prohibición de explotación indirecta de la invención

“No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención planteada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las letras a) a c) del artículo siguiente”.

ALEGACIONES

A.) En el apartado 1) se habla de personas no habilitadas para explotar la invención, por lo que entendemos que en el apartado 3) debería decirse:

*“No tienen la consideración de personas **no habilitadas**”.*

B.) De la prohibición de explotación industrial de la invención se excluyen los actos previstos en las letras a) a c) (quizás fuera más claro decir a) b) y c)), lo que supone que sí sería eficaz esta prohibición en los epígrafes c) d) e) y f).

Si el artículo 61 contiene los límites del efecto de la patente en relación con determinadas actividades, si en relación con estas actividades es posible la explotación directa de la invención, con mucha mayor razón será posible la

explotación indirecta, por lo que parece más aconsejable **eliminar el epígrafe 3) del Artículo 60.**

PROPUESTA

Eliminar el epígrafe 3) del artículo 60.



Artículo 61 – ep. 1) aptdo. c): Límites generales de los efectos de la patente

“A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados”.

PROPUESTA

Proponemos que el adverbio *extemporáneamente* sea sustituido por esporádicamente u otro semejante.



Artículo 61 - aptdo. d)

“Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque”.

PROPUESTA

A.) Para utilizar la misma y más sencilla terminología del Art. 61.e), proponemos el siguiente texto:

“Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de buques que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, o de los accesorios de los mismos cuando estos buques penetren temporal o accidentalmente en aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque”.



Art. 61.e)

“Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español”.

PROPUESTA

Para establecer el mismo criterio que en el epígrafe d), propondríamos añadir:

“Siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del medio de locomoción”.



Artículo 66: Limitaciones legales

“La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales”.

PROPUESTA

La lógica limitación de la explotación del objeto de la patente, contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud, debería complementarse con un segundo párrafo en el que se incluyera lo dispuesto en el Artículo 30 del ADPIC, cuya redacción podría ser:

“Estas limitaciones no deben atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.



Artículo 67 – ep. 4): Protección provisional

“Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme”.

PROPUESTA

Habría que añadir a los supuestos de retirada, denegación o revocación de la patente, el supuesto de **anulación**, y siempre que en los casos de revocación o anulación parcial, lo anulado o revocado sea lo utilizado por el tercero.

TÍTULO VII

ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE

Artículo 72 - ep. 1): Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

“Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados”.

ALEGACIONES

No se incluyen como presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios todos los actos que según el Art. 59 tiene derecho a impedir el titular a terceros que no cuenten con su consentimiento.

Siendo esos actos no exactamente iguales en la patente de producto que en la de procedimiento, cabría distinguir entre los actos de infracción de una u otra que generen obligación de indemnización de daños, sin necesidad de la advertencia prevista en el Art. 72.2).

De esta manera quedaría limitado el Art. 72.2) a los supuestos de uso del producto patentado, o de uso del producto obtenido a través del procedimiento patentado.

PROPUESTA

“Quien sin consentimiento del titular de una patente de producto fabrique, oferte para la venta, venda o importe el producto objeto de la patente, y quien sin consentimiento del titular de la patente de procedimiento use el procedimiento patentado, oferte para la venta, venda o importe el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”.

**Artículo 74 - ep. 4): Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas**

“El titular de una patente cuya infracción 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 uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos cuya fabricación o comercialización infrinja la invención patentada. El titular de la patente podrá exigir además una indemnización

mayor si prueba que la infracción de su patente le ocasionó daños o perjuicios superiores de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores”.

ALEGACIONES

La indemnización de daños y perjuicios se restringe a los productos cuya fabricación o comercialización infrinjan la invención patentada. Como en casos anteriores, debería distinguirse entre patentes de producto o de procedimiento, ya que hay actos infractores que podrían no estar incluidos en los amplios conceptos de fabricación o comercialización.

PROPUESTA

- a) *Cuando la materia de la patente sea un producto, impedir que terceros realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta, o importación para estos fines, del producto objeto de la patente.*
- b) *Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, impedir que terceros realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta, o importación del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”.*



Artículo 76: Indemnización por desprestigio

“El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado”.

ALEGACIONES

Se prevé únicamente como supuesto de desprestigio una realización defectuosa o una presentación inadecuada, pero las causas de desprestigio pueden ser muchas otras: mala distribución, falta de accesorios, precios absurdamente bajos ...

PROPUESTA

“El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada por cualquier causa, tales como una realización defectuosa o una presentación inadecuada del producto en el mercado”.



Artículo 78: Prescripción de acciones

"1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

2. Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

ALEGACIONES

A) La interpretación de este precepto siempre resulta de cierta complejidad. En materia de competencia desleal se entiende que la acción existe en tanto en cuanto el acto de competencia desleal existe, aún cuando haya pasado X tiempo desde que el acto se inició o fue conocido.

En materia de acción de infracción de patente parece que debería adoptarse el mismo criterio, y que la acción de infracción pueda ejercitarse en todo momento mientras la patente exista.

En cambio, la indemnización de daños y perjuicios debería tener un plazo de prescripción de cinco años, tal y como se indica en la Ley, pero referidos a los cinco años anteriores a la fecha de extinción de la patente.

B) El Art. 71 hace una enumeración de las acciones que el titular del derecho de patente **podrá** ejercitar. Es decir, podrá ejercitar todas o sólo alguna de ellas.

Si la patente, por cualquier causa, se ha extinguido en su totalidad, es inviable la acción de cesación de los actos de violación porque desaparecido el derecho, desaparece la infracción.

En cambio, si se ejercita únicamente la acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos, es lógico que se establezca un plazo prescriptivo que puede ser de cinco años anteriores a la fecha del ejercicio de la acción, acción que podría ejercitarse incluso extinguido por cualquier causa el derecho de patente, siempre y cuando se refiera a un período de tiempo en el que la patente estaba en vigor.

PROPUESTA

"1. Las acciones civiles de cesación de los actos de infracción del derecho de patente se podrán ejercitar hasta la fecha en que la patente se haya extinguido, por cualquier causa.

2. La acción de indemnización de daños y perjuicios podrá ejercitarse en relación con hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la citada acción".

TÍTULO VIII

LA SOLICITUD DE PATENTE Y LA PATENTE COMO OBJETOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Capítulo I: Cotitularidad y expropiación.

Artículo 79 - ep. 2) aptdo. a): Cotitularidad

"2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir del envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes".

ALEGACIONES

El ejercicio del derecho de retracto deberá ser notificado por la OEPM al resto de los comuneros.

PROPUESTA

.... y el de retracto, de un mes a partir de la notificación que hará la OEPM a los demás comuneros de la inscripción de la cesión en el Registro (vuelve a haber una referencia, que no entendemos, al concepto Registro de Patentes).



Art. 79 – ep. b): Cotitularidad

"b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares".

ALEGACIONES

La explotación de la invención por cualquiera de los titulares, supone para el resto una pérdida de valor de la patente, tanto a efectos de venta a un tercero como a efectos de explotación por un tercero en régimen de licencia.

Por ello, mantenido el derecho de explotación debe haber una justa compensación para los cotitulares que no exploten, compensación que se distribuiría entre ellos en proporción a su participación.

PROPUESTA

Añadir al epígrafe b):

“Los cotitulares tendrán derecho a una contraprestación justa, cuyo importe se distribuirá en proporción a la cuota que tengan los otros cotitulares que no exploten. El importe de la licencia se establecerá por acuerdo entre las partes y en su defecto por decisión judicial”.



Artículo 89: Sometimiento forzoso al régimen de licencias de pleno derecho

“1. En el caso de que una decisión administrativa o jurisdiccional firme declare que el titular de la patente ha utilizado su derecho exclusivo para violar la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia, la resolución que lo declare podrá someter la patente con carácter forzoso al régimen de licencias de pleno derecho. No procederá en este supuesto la reducción en el importe de las tasas anuales que debe abonar el titular de la patente”.

ALEGACIONES

Por razones de seguridad jurídica proponemos que la decisión sobre la posibilidad, harto extraña, de que el titular de la patente haya utilizado su derecho exclusivo para violar la legislación sobre competencia (hay que recordar que la patente es un supuesto legal de eliminación de la competencia), corresponda exclusivamente a una decisión jurisdiccional.

Parece muy acertado el utilizar la expresión *“la resolución que lo declare **podrá ...**”*.

PROPUESTA

“1. En el caso de que una decisión jurisdiccional firme declare que el titular de la patente ha utilizado su derecho exclusivo para violar la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia, la resolución que lo declare podrá someter la patente con carácter forzoso al régimen de licencias de pleno derecho. No procederá en este supuesto la reducción en el importe de las tasas anuales que debe abonar el titular de la patente”.

ARTÍCULO IX LICENCIAS OBLIGATORIAS

Capítulo I: Requisitos para la concesión de licencias obligatorias

Artículo 90: Supuestos de concesión de licencias obligatorias

Artículo 91: Obligación de explotar

ALEGACIONES

Parecería más lógica que el Capítulo I se iniciara con el principio básico que es la obligación de explotar, y que luego, si no se ha explotado la patente con arreglo a la Ley, se indiquen los supuestos y requisitos para la concesión de licencias obligatorias.

PROPUESTA

Establecer como Artículo 90 la obligación de explotar, y como Artículo 91 los supuestos de concesión de licencias obligatorias.



Artículo 91.1): Obligación de explotar

“El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado nacional”.

ALEGACIONES

Ambigüedad del término NACIONAL, sustituirlo por ESPAÑOL.

PROPUESTA

“... de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español”.



Art. 91.3: Obligación de explotar

"3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente".

ALEGACIONES

La nueva Ley elimina los artículos 84 y 85 de la antigua Ley que establecían un mecanismo para justificar la explotación a través de un certificado de explotación que debía inscribirse en la oficina, y que establecía una apreciación "iuris tantum" destruible mediante prueba en contrario.

Creemos que este mecanismo daba garantías tanto al titular de la patente como al tercero y obviaba el peso de la petición constante de otorgamiento de licencias obligatorias, sin establecer el modo a través del cual el titular podía justificar la explotación.

PROPUESTA

Sustituir el certificado oficial actual por otro medio auténtico de acreditar la explotación a través de algún organismo público o privado que pudiera hacerlo con plenas garantías para la Administración.



Artículo 92 - 1) y 2): Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación

"1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo precedente para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año".

ALEGACIONES

El plazo de interrupción de la explotación de la patente, que posibilita la petición de licencia obligatoria, ha sido reducido a los tres años de la Ley de Patentes de 1988, a un año. La reducción parece muy drástica.

PROPUESTA

Que el período sea de dos años.



“2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es”.

ALEGACIONES

Se limitan las excusas legítimas para la concesión de licencia a dificultades objetivas de carácter técnico-legal, y a circunstancias del titular de la Patente, Pero es posible que existan casos que no tengan ni uno ni otro carácter: por ejemplo, la situación del mercado, exceso del producto en almacén o puntos de venta por cualquier causa. Habría que hacer una declaración más amplia.

PROPUESTA

“Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico o legal y, en general, cualquier causa objetiva debidamente probada por el titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.



Artículo 94 - ep. 4): Licencias obligatorias por motivos de interés público

“El Real Decreto que someta una patente a la concesión de licencias obligatorias por su importancia para la defensa nacional podrá reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas”.

ALEGACIONES

Comparado con el Art. 90. 5), que regulaba este mismo tema, se ha suprimido que el Real Decreto podrá autorizar al Ministro de Industria y Energía para que otorgue al titular un plazo no superior a un año para iniciar, aumentar o mejorar la explotación del invento en la medida necesaria para satisfacer el interés público, en cuyo caso el

Ministro, oído el titular de la patente, podrá concederle el plazo que estime oportuno, o someter la patente de forma inmediata a la concesión de licencias.

La lectura del Art. 31 del ADPIC pone de manifiesto el carácter excepcional que debe tener el uso de la patente sin autorización de su titular, y por tanto sería recomendable mantener la opción que se establecía en la Ley de 1988.

PROPUESTA

Incluir en el Art. 94.4 la posibilidad indicada de que antes de conceder licencias obligatorias, se otorgue al titular la posibilidad de explotar la patente en condiciones que la Administración considere adecuadas y suficientes, condiciones que deberán tener en cuenta, por supuesto, el estricto cumplimiento del Art. 31 del ADPIC.



Artículo 96 - ep. 2 – aptdo. a): Justificación previa del solicitante de la licencia

“2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable:

- a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia”.*

ALEGACIONES

El Art. 31.b) del ADPIC permite que en situación de emergencia nacional o circunstancia de extrema urgencia, se otorguen licencias obligatorias, pero exige que *“el titular de los derechos sea notificado en cuanto sea razonablemente posible”.*

PROPUESTA

Añadir este párrafo al texto del Art. 96 - ep. 2 – aptdo. a).



Artículo 98 - ep. 4: Tramitación y resolución

“La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular, habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías

que deba prestar el licenciatario, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican la concesión de la licencia”.

ALEGACIONES

El Art. 31 del ADPIC establece una serie de normas, con limitaciones en cuanto al alcance y duración del uso no autorizado. Para evitar la repetición de estas normas, pensamos que sería suficiente una remisión, como se hace en otras normas del ALP, pero de carácter expreso, al Art. 31.

PROPUESTA

Añadir *“con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 31 del ADPIC”.*



Artículo 99 - ep. 2: Características de las licencias obligatorias

“La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la inversión”.

ALEGACIONES

El Art. 31 del ADPIC, insistiendo en el carácter excepcional del uso sin autorización del titular, establece en su epígrafe j) que toda decisión relativa a la remuneración de estos usos estará sujeta a revisión judicial, lo que podría entenderse cumplido por el Art. 98.7 del ALP.

Establece que, en concreto, *“toda decisión relativa a la remuneración de estos usos estará sujeta a revisión judicial”.*

Quizás, si hay una remisión “in genere” al Art. 31, sea innecesario, pero cabría incluir este precepto del ADPIC en el apartado 2).

PROPUESTA

Añadir *“la decisión relativa a la remuneración estará sujeta a revisión judicial”.*

TÍTULO X

NULIDAD, REVOCACIÓN y CADUCIDAD DE LA PATENTE

Artículo 103 - ep. 2: Ejercicio de la acción de nulidad

"La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

ALEGACIONES

La acción de nulidad debe poder ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, incluso aún cuando esta patente haya caducado, y fuera cual fuere la fecha de la caducidad.

La acción de nulidad produce efectos "ex tunc", mientras que la acción de caducidad produce efectos "ex nunc", y en concreto, desde el momento en que se produjo el hecho u omisión que da lugar a él.

La acción de nulidad no es una acción popular, y sólo la puede ejercitar quien acredite un interés legítimo. Puede haber casos en que alguien tenga interés legítimo en que la patente se declare inexistente aunque hayan pasado cinco años desde la caducidad. Por ello, la acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, aunque ésta hubiera caducado.

PROPUESTA

La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, así como cuando ésta hubiera caducado.

**Art. 103 - ep. 5**

"No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad".

ALEGACIONES

Para que la sentencia dictada en vía contenciosa produzca efecto de cosa juzgada en vía civil, se exigen dos requisitos:

-) Mismas partes.
-) Mismos hechos.

Pero a la vista de lo que dispone el Art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendemos que debería ampliarse el concepto hechos invocados, a hechos conocidos y no invocados.

PROPUESTA

“No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados y/o conocidos pero no invocados en la vía contenciosa, como causa de nulidad”.



Artículo 104 - ep. 3 - aptdo. a): Efectos de la declaración de nulidad

“A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad”.

ALEGACIONES

Las acciones de infracción de patente pueden tener diverso contenido, tal y como define el Art. 71. Lo habitual es que se ejerciten acciones de cesación e indemnización.

Si una resolución sobre infracción de patente que hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada impone al demandado la cesación y la sentencia ha sido ejecutada, parece razonable que esa ejecución sea válida hasta que haya sentencia de nulidad, y que no se puede exigir pago de daños y perjuicios al demandante en la acción de infracción cuya patente ha sido después anulada.

En cambio parece razonable que si hubiera habido indemnización de daños y perjuicios, el titular de la patente sí estuviera obligado a devolver el importe de tal indemnización.

PROPUESTA

“A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad, con la excepción de la condena a daños y perjuicios si los hubiera que, a petición de parte, y por razones de equidad, el Juez puede ordenar sea devuelto en todo o en parte, aunque el titular de la patente hubiera actuado de buena fe”.



Capítulo II – Arts. 105, 106 y 107:

Revocación o limitación a instancia del titular de la patente

En el ALP se regulan como Instituciones distintas la revocación y la renuncia (Art. 110).

Los efectos de una y otra son distintos, ya que la revocación produce el mismo efecto que la nulidad (Art. 107), mientras que la renuncia produce los efectos de la caducidad (Art. 108.b).

No se indican en la Ley las causas de revocación, evidentemente no pueden ser las mismas que las causas de nulidad por cuanto la declaración de nulidad no es competencia de la OEPM sino de los Tribunales.

Pareciera que una causa lógica de revocación sería, precisamente, la renuncia del titular. Además, si comparamos los artículos dedicados al procedimiento y respeto de derechos de terceros, en la revocación (Arts. 105 y 106), veremos que coinciden sustancialmente con lo dispuesto en el Art. 110 sobre renuncia.

Además, coincidiendo exactamente en sus efectos las normas sobre procedimiento y respetos de los derechos de terceros, habría que tratar de generalizar las normas coincidencias para los supuestos de revocación total, limitación y renuncia total o parcial.

PROPUESTA

“a) Establecer las causas de revocación.

b) Unificar el tratamiento, sin repetir artículos, del procedimiento y efectos de los derechos de terceros en revocación y renuncia”.



Artículo 105 - ep. 3

“No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el registro de patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el registro de patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante”.

ALEGACIONES

Aunque la enumeración de los derechos que pueden estar inscritos sobre la patente, derechos que quedarían afectados por la revocación, renuncia o limitaciones es muy amplia (derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias), pueden existir otros derechos distintos, de presente o de futuro. Por ejemplo, se habla de opciones de compra y no de opciones de venta o de garantías que sean obligacionales y no reales si éstas fueran inscribibles.

PROPUESTA

“No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias, o cualquier otro derecho de tercero inscritos en el registro de patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el registro de patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante”.



Artículo 108 - ep. 1) aptdo. c)

“Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente”.

ALEGACIONES

Se mantiene como causa de caducidad la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.

Siempre hemos considerado que sancionar la falta de pago de una anualidad con la pérdida del derecho no es conforme a los principios que preside el sistema tributario, y es una sanción impropia por exagerada.

El Art. 179 "Tasas", establece que la tasa se paga por la realización de los servicios, prestación y actividades administrativas que realiza, en este caso, la OEPM.

Pero a diferencia de lo que ocurre con el resto de las tasas, que van ligadas efectivamente a la prestación de un servicio, en caso de anualidades, con todos los respetos, la OEPM no presta ningún servicio, con lo que sin ser expertos, como no lo somos, en derecho tributario, parecería más un impuesto que una tasa.

No estamos objetando que se paguen tasas de mantenimiento, estamos objetando que la sanción por impago sea la pérdida de un derecho.

PROPUESTA

A) Una solución podría ser la prevista en el Art. 5 bis del CUP, cuyo párrafo segundo establece:

Rehabilitación: "1. Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.

2. Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas".

B) Otra variante sería la prevista en la Ley anterior que acepta el pago, en sustitución de la tasa no pagada, del importe de la vigésima anualidad antes de terminar el año desde la fecha de la anualidad de vida.

C) Debe haber una rehabilitación automática que no esté sujeta a la descripción propia de la "restitutio in integrum".

No estamos en el supuesto "restitutio in integrum", en el que hay que justificar las causas y debe hacerse en un período concreto, sino que en el caso del impago de tasas se debería establecer la posibilidad de rehabilitación en cualquier momento mientras dure el plazo de vigencia de la patente, estableciendo en paralelo una sola tasa, suficientemente importante como para que se acuda al proceso de rehabilitación cuando el impago no esté vinculado con la voluntad del titular.

D) Alternativamente, y por razones de seguridad jurídica, podría establecerse a nivel reglamentario la obligación de la OEPM de enviar comunicación fehaciente al obligado al pago de la tasa, o a su representante, advirtiéndole con tiempo suficiente de que el impago comportará la pérdida del derecho, e incluyendo en el coste de la

sobretasa el coste que tenga para la Administración hacer esta comunicación fehaciente.



Art. 108 - ep. 2: Causas de caducidad

“Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente”.

ALEGACIONES

La parte final “... salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviera amparado por otra patente anterior y vigente”, podría ser contraria al Art. 26 sobre unidad de invenciones, ya que en principio un mismo objeto no puede ser amparado por varias patentes. Ciertamente que la patente vigente puede ser válida porque cumpla el requisito de la unidad de invención, y quien no lo cumpla sea a patente que caduca, pero entonces esta patente nunca habría tenido valor. Podría resolver el problema añadir una referencia a la unidad de invención, tal como:

PROPUESTA

“... salvo la parte en que este mismo objeto estuviera amparado por otra patente anterior y vigente, siempre y cuando se cumpla en ella el principio de unidad de invención”.



Artículo 109 - ep. 2: Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad

“Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. 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 el artículo 182 de esta Ley. La inactividad del titular hipotecario determinará la caducidad de la patente”.

ALEGACIONES

Se prevé únicamente que el pago de una anualidad se haga, en interés y beneficio de su propietario, por el titular de una hipoteca mobiliaria.

Entendemos que este derecho debería de hacerse extensivo a todos aquellos que tengan un derecho inscrito, a los que pueda perjudicarles la caducidad de la patente por falta de pago.

PROPUESTA

Que se amplíe la legitimación para hacer pagos de mantenimiento de la patente a cualquier titular de derechos inscritos sobre la misma, que tenga interés en que la patente se mantenga.

TÍTULO XI

PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL

Art. 111 - ep. 1): Sujeción al régimen de secreto

"1. El contenido de todas las solicitudes patentes".

ALEGACIONES

Entendemos que el modelo de utilidad también podría, en algún supuesto, tener interés para la defensa nacional, por lo que proponemos que se incluya en el texto.

PROPUESTA

"1. El contenido de todas las solicitudes de patentes y modelos de utilidad".



Art. 112): Tramitación

ALEGACIONES

En el Art. 20 de la Ley de 1988 se preveía un Registro secreto que ahora ha sido eliminado.

Son quizás distintos el plazo de duración de secreto, que será determinado en cada caso, y la existencia o no de este Registro, pero sólo la Oficina Española de Patentes y Marcas sabe hasta qué punto la existencia del mismo es o no necesaria, genera o no gastos.

PROPUESTA

Estudiar si debe mantenerse ese Registro secreto de patentes secretas.



Art. 114 - ep. 3: Anualidades y compensación

"3. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar".

ALEGACIONES

Parece exagerado establecer una responsabilidad penal en un precepto como el ALP, ya que ello debe ser objeto de tratamiento en el Código Penal, con la correspondencia y adecuada justificación.

Además, entra en contradicción con el Art. 116, según el cual, *"las acciones derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente Ley, corresponde a los órganos del orden jurisdiccional civil"*.

PROPUESTA

Eliminar la fase final *"sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar"*, o sustituir PENAL por CIVIL.

TITULO XII

JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES

Artículo 118 - eps. 2) y 3): Competencia

“2. Será competente el Juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.

3. En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos”.

ALEGACIONES

Se permite al demandante elegir tres lugares para la presentación de su demanda, siempre en ciudad sede del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de que se trate.

-) El domicilio del demandado.
-) El lugar donde se hubiere realizado la infracción.
-) El lugar donde se hubieren producido sus efectos.

Parece lógica la elección entre domicilio y lugar donde se hubiere realizado la infracción cuando la infracción sea la fabricación o el uso del procedimiento, pero no en el caso de venta porque ello supone, en la práctica, que se rompa en exceso con el principio del Juez natural, pudiendo el demandado, normalmente, plantear su procedimiento ante cualesquiera de las ciudades sede del Tribunal Superior de Justicia de cualesquiera de las 17 Comunidades Autónomas de España.

PROPUESTA

Eliminar la referencia al lugar donde *“se hubieren producido sus efectos”*.



Artículo 122 - ep. 3: Práctica de las diligencias

“En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada”.

ALEGACIONES

Se trata de la descripción de máquinas, dispositivos, procedimientos, instalaciones o actuaciones a través de las cuales se lleva presumiblemente a cabo la infracción alegada, y falta una referencia a los productos, ya sea el producto final protegido directamente en la patente de producto, e indirectamente en la de procedimiento, ya sean productos intermedios que sean empleados procedimentalmente o en su composición para la obtención del producto.

En el caso de que el producto patentado se esté vendiendo, puede ser relativamente sencilla su adquisición por el titular de la patente, y su examen previa la formalización de la demanda, pero no ocurrirá lo mismo en los casos de fabricación, uso del procedimiento, de oferta de venta

PROPUESTA

Incluir la palabra **producto**.



Artículo 124: Compensación de la parte afectada

“La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar”.

ALEGACIONES

Entendemos que la parte afectada por una diligencia de comprobación podrá exigir no el pago, sino el afianzamiento de los gastos, daños y lucro cesante, y el pago sólo deberá ser hecho si no se ejercita la acción principal, o si ésta es rechazada. Hay que tener en cuenta que la petición de la diligencia está sujeta al requisito de que *“no sea posible comprobar la realidad de la misma”* (Art. 121.3), y que si la acción prospera, habría que dar un tratamiento equivalente al que se da al incluir en la indemnización

en favor del titular de la acción, los gastos que hubiera tenido que realizar para acreditar que, en principio, la infracción existe.

PROPUESTA

Establecer que la parte afectada está obligada a avalar y no a pagar, y que el pago sólo tendrá que hacerse si la acción principal no se ejercita en los plazos establecidos, o la acción es rechazada.



Artículo 126: Posibles medidas cautelares

"1. Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

1ª.- La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos".

ALEGACIONES

La redacción de la medida 1ª es dudosa porque no queda claro si sólo puede pedirse cuando hay inminencia de infracción o cuando ésta exista. Por ello propondríamos eludir cualquier duda estableciendo, como es lógico, que la medida de cesación se refiera a actos que violen y la de prohibición a la existencia de indicios racionales de la inminencia de la infracción.

PROPUESTA

"La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición, cuando se estén ya produciendo o existen indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos".



Artículo 128.1: Medidas cautelares en caso de apelación

"Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de tres días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al

aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes”.

ALEGACIONES

Se hace referencia a la sentencia de Primera Instancia únicamente cuando entendemos que siendo recurrible en Segunda Instancia, y en algunos casos en Casación, y siendo posible que unos pronunciamientos condenatorios que no se hayan producido en Primera Instancia se produzcan en Segunda Instancia, habría que extender la medida cautelar al menos al supuesto de que el pronunciamiento condenatorio se haya producido en Segundo Instancia.

Sí hay, en cambio, una referencia a la Segunda Instancia en el Art. 129.3 relativo al levantamiento de medidas cautelares.

PROPUESTA

“Si la sentencia de primera o segunda instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de recurso, se dará cuenta del recurso a la parte beneficiada por el procedimiento para que ésta pueda exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes”.

TÍTULO XIII

MODELOS DE UTILIDAD

Capítulo I – Objeto y requisitos de protección

Art. 135 - ep. 1: Estado de la Técnica

“1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo haya sido accesible al público en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”.

INTRODUCCIÓN

En la EM, epígrafe X, se pone de manifiesto la libertad normativa sobre el modelo de utilidad, ya que *“no está sujeto a criterios de armonización internacional”* porque hay disparidades en el derecho común en relación con este título.

Por tanto, el legislador español está liberado de regular el modelo como lo crea oportuno.

La EM pone de manifiesto que, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, el 95% de los modelos de utilidad son pedidos por empresas españolas.

Añadiríamos que, además, en buen parte los titulares de estos modelos de utilidad con Pymes.

Por lo cual, como decimos al tratar de la concesión de patentes sin examen, la Ley debe servir al usuario de este título.

ALEGACIONES

A) Y esto no lo hace el Art. 135 porque limita la validez del modelo de utilidad al establecer que forma parte del Estado de la Técnica lo que *“haya sido accesible al público”*, sustituyendo al texto de la Ley antigua que en su Art. 1.45 sólo consideraba dentro del Estado de la Técnica y perjudicial para la novedad del modelo de utilidad, *“la divulgación”*.

La diferencia entre estos dos conceptos está claramente expuesta en la sentencia del TS, Sala 1ª, de 27 de octubre de 2011, según la cual el requisito de novedad que se deriva de la expresión *“DIVULGADO”*, del Art. 145.1 LP, respecto a los modelos, supone una situación de conocimiento entre el público que no encierra, en cambio, la

expresión "ACCESIBLE AL PÚBLICO" del Art. 6.2. LP para las patentes, como ya entendió la sentencia de 13 de mayo de 2004.

B) Además, se admite cualquier descripción escrita u oral, por ejemplo, de la que está en el fondo documental de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero en este fondo documental hay patentes redactadas en los más variados idiomas. Unos relativamente asequibles, como el inglés, y otros difícilmente asequibles como el ruso o el alemán.

Hay que recordar que el ALP admite que el modelo sea solicitado y tramitado por el interesa, por la propia empresa. Hay que recordar que constitucionalmente sólo se exige al español conocer la lengua española, por lo que parece impropio y contrario a los intereses del solicitante de modelos que no se exija que esa descripción sea en castellano.

C) La única diferencia entre la definición del Estado de la Técnica y falta de novedad en materia de patentes (Art. 6), y en materia de modelos de utilidad, es que la divulgación sea en España, mientras que la de la patente puede ser también en el extranjero, pero dados los perfeccionamientos introducidos en la base documental de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la diferencia a nivel de descripción escrita es inexistente, por lo que en último término se está exigiendo al modelo de utilidad la misma novedad que a la patente, lo que no es conforme con la naturaleza de este título.

D) La denominación de este Artículo debería ser NOVEDAD.

PROPUESTA

"1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo haya sido accesible al público en España por una descripción escrita u oral en castellano, por una utilización o por cualquier otro medio.

2. Cambiar el nombre del Artículo".



Art. 136 - ep. 1: Actividad inventiva

"1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia".

ALEGACIONES

Llama la atención que ni en la Ley de 1988, ni en este ALP, se establezca junto a los requisitos de novedad y actividad inventiva, la figura del requisito de aplicación industrial.

PROPUESTA

Quizás puede considerarse resuelta esta ausencia utilizando el Art. 146 sobre la aplicación subsidiaria de las disposiciones sobre patentes, pero quedaría más claro incorporar expresamente el requisito.

Artículo 137 - ep. 3 aptdo. c): Presentación y contenido de la solicitud

“3. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las Oficinas españolas autorizadas

c) Una descripción aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley, o la remisión a un solicitud presentada con anterioridad”

ALEGACIONES

Por la razón ya expuesta, y cumplido lo dispuesto en el TDP, habría que indicar que la descripción del invento, a efectos de presentación, podrá presentarse en cualquier idioma.

PROPUESTA

Art. 137.3.c) *“Una descripción, en cualquier idioma, aunque no cumplas con los requisitos formales establecidos en la ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad”.*



Artículo 138 - ep. 1): Asignación de fecha de presentación y examen de oficio

“1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación”.

ALEGACIONES

La referencia al Art. 33.3 respecto de las patentes de invención, tiene sentido sólo en lo relativo a que el impago de la tasa de solicitud supondría el desistimiento de la misma, pero en dicho artículo se hace referencia también a la realización del IET, no aplicable en materia de modelos.

PROPUESTA

“La Oficina Española de Patentes y marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud”.

Artículo 138 - ep. 3): Asignación de fecha de presentación y examen de oficio

“Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud”.

ALEGACIONES

Debería especificarse que la descripción y los dibujos pueden ser modificados si ello contribuye a mejorar la coherencia y claridad de la solicitud.

PROPUESTA

“..... Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, o dividir la solicitud”.



Artículo 139: Resolución y publicación

“1. No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina resolverá concediendo el registro y pondrá a disposición”.

ALEGACIONES

Al comentar el Art. 140 proponemos que la oposición se produzca dentro del trámite inicial del procedimiento, y no después de la concesión.

PROPUESTA

“ se denegará la solicitud cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad, cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieran sido subsanados, y cuando se hubiere estimado alguna de las oposiciones presentadas. La mención de la denegación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.



Capítulo II - Procedimiento de oposición

Artículo 140: Motivos de oposición

“Dentro de los dos meses contados desde que se publique la concesión del modelo de utilidad, cualquier persona podrá formular”.

ALEGACIONES

La sustitución del sistema actual de oposiciones antes de la concesión por otros post-concesión no nos parece adecuado. En efecto, la oposición post-concesión es un sistema adecuado cuando la solicitud incluye al menos un IET y una opinión escrita que informe a terceros de cuáles pueden ser los antecedentes que pueden afectar a la validez de la invención. En el caso de los modelos de utilidad, al no existir dicho informe, debe existir al menos la posibilidad de que terceros formulen oposición antes de la concesión, para evitar situaciones abusivas por los titulares de los modelos de utilidad.

PROPUESTA:

“Dentro de los dos meses siguientes contados desde la fecha de publicación de la solicitud del modelo de utilidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá formular oposición”



Art. 141 - ep. 2: Procedimiento y resolución

“2. Una vez finalizado el plazo para formular oposiciones la Oficina dará traslado al solicitante de las oposiciones presentadas para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones”.

ALEGACIONES

A) Como en otras ocasiones, mientras que se establece un plazo de dos meses para hacer la oposición, que debería contarse a partir de la publicación, no se establece plazo ni para el traslado al solicitante de las oposiciones, ni el plazo para contestar. Si el plazo para oponerse figura en Ley, no se entiende por qué el plazo para contestar no figura en Ley y se remite al Reglamento.

B) Es importante destacar que en toda la Ley se establecen plazos para el administrado, con graves consecuencias en caso de incumplimiento, pero en cambio no se establecen plazos para la actuación de la Administración. Teniendo en cuenta la importancia de que la Administración actúe rápidamente, por cuanto los derechos de exclusiva nacen de la concesión, deberían establecerse plazos tanto para el administrado como para la Administración. Así ocurre, por ejemplo, en los epígrafes 2) y 3) del artículo de comentamos.

C) Además, como se dijo al tratar de las oposiciones en materia de patentes, hay que dar intervención al oponente cuando así lo considere la OEPM en función de las alegaciones hechas en la contestación y, muy especialmente, cuando se hagan modificaciones o limitaciones en la solicitud inicial.

PROPUESTA

“2. Transcurrido el plazo para contestar a las oposiciones y para resolverlas, la Oficina resolverá estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la concesión se otorgará al titular del modelo de utilidad un nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.

La Oficina dará traslado, en todo caso, al oponente de la contestación y de las limitaciones o modificaciones introducidas en el modelo”.



Art. 142 - ep. 2: Recursos

“2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa”.

ALEGACIONES

A) Se alude a un silencio positivo que supondría la desestimación de la oposición planteada en materia de recursos, que también debería llevarse al tema de oposiciones, estableciendo el plazo en que empezará a funcionar dicho silencio positivo.

B) Igual que se ha indicado al tratar de las oposiciones, del recurso se dará traslado a la otra parte en el procedimiento.

PROPUESTA

- 1.) Fijar plazo de silencio positivo, tanto para recursos como para oposiciones.
- 2.) Dar traslado del recurso a la otra parte.



Art. 145 - ep. 1) aptdo. b): Nulidad

“1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia”.

ALEGACIONES

Se establece como causa de nulidad la infracción de los Arts. 135 y 136.

El Art. 134 define el derecho a la protección que pertenece al inventor o su causahabiente.

Cuando la solicitud haya sido hecha por quien no tiene esta condición, la consecuencia no debe ser la nulidad, sino la acción reivindicatoria.

Por ello parecería más acertado repetir el texto de causa de nulidad en materia de patentes, establecido en el Art. 102.1)a).

PROPUESTA

Cuando se justifique que no concurre respecto del objeto del modelo, alguno de los requisitos de protección contenidos en el Capítulo I del Título XIII del ALP.

TÍTULO XV

REPRESENTACIÓN, AGENTES Y MANDANTARIOS

Preámbulo

Antes de entrar en el examen puntual de cada artículo, conviene hacer una introducción que afecta al conjunto del título.

1. Exposición de Motivos (EM)

En la EM hay algunas referencias del máximo interés para la redacción e interpretación del Título sobre el que vamos a hacer alegaciones.

1.1. Internacionalización de las patentes, lo que supone en esta materia, prestar atención a cómo se regula la presentación en normas internacionales. (Párrafo 4 de la pág. 1 del ALP).

1.2. La importancia de la innovación a nivel económico.

La EM, en el párrafo primero de la pág. 2, establece como una de las razones justificativas de la nueva Ley, el decisivo papel de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada, con cita expresa del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), presta la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1.3. El Tratado del Derecho de Patentes (TDP), recientemente ratificado por España.

A destacar que el TDP está integrado por sólo 27 artículos, de los que sólo los quince primeros tienen carácter sustantivo.

De estos quince artículos, el 7 está dedicado a la representación, lo que pone de manifiesto la importancia de este tema.

Si las normas generales (por ejemplo, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), fueran suficientes para regular la representación en materia de propiedad industrial en general, y de patentes en particular, este precepto, que aparece en otras normas a las que después aludiremos, sería innecesario.

El Art. 7 distingue, como lo harán otros, entre:

-) La actuación directa del interesado sin utilización de representante, estableciendo que puede actuar ante la oficina en relación con los siguientes procedimientos:
 - Presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación.
 - El simple pago de una tasa.
 - Cualquier otro procedimiento previsto en el Reglamento.
 - La emisión de un recibo o notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a iii).

Es decir, temas de un carácter muy administrativo y con escaso aporte profesional.

-) La representación, que hay que entender necesaria para otras actuaciones de alto valor profesional, como puede ser en materia de patentes, desde la investigación previa de antecedentes a la redacción de la memoria, descripciones y reivindicaciones, hasta la defensa de la patente frente a obstáculos que de oficio, o en forma de oposiciones, surjan durante la tramitación o la impugnación de patentes ajenas.

Todas estas actuaciones exigen una muy compleja preparación profesional y la exigencia de un representante cualificado.

1.4. Obtención de títulos sólidos.

El párrafo tercero de la página 2 de la EM, dice que uno de los fines de la reforma es la obtención de títulos sólidos. Es decir, títulos con valor, títulos en los que se recoge verdaderamente una invención, títulos que justifican el monopolio que toda patente supone durante el período de vigencia. Títulos que no sean meras apariencias jurídicas sin ningún valor real, lo que perjudica la seguridad jurídica.

La función de la Administración es la aplicación de la Ley a las presuntas o reales invenciones, para concederlas o denegarlas como patentes. Pero la Administración trabaja sobre un material dado por profesionales, y en la tramitación administrativa y en la solución de posibles conflictos necesita, por razones de seguridad jurídica, conocer las alegaciones de representantes profesionales. Como dice la propia EM, la innovación es fundamental en la economía, los intereses en juego son muy importantes, y así como no se entendería, por mucha preparación que tenga un Juez o un Tribunal Superior, un procedimiento judicial sin Abogados, no se puede entender un procedimiento administrativo, cuyo resultado será la concesión de un título sólido, o la denegación del mismo, sin la intervención de profesionales, y en concreto de Agentes de la Propiedad Industrial.

Esta intervención y representación profesional es imprescindible en el supuesto de aplicar procedimiento con examen. Peor incluso en el procedimiento de concesión sin examen, el profesional será el mejor capacitado para juzgar del IET y de las consideraciones que en relación con el mismo haga la Oficina.

1.5. El epígrafe XI de la EM.

En este epígrafe se hace referencia al Título XV, y contiene dos manifestaciones aparentemente contradictorias:

-) Limitar la representación obligatoria a los solicitantes de patentes no residentes en un Estado miembro de la UE.
-) Regular las normas básicas de acceso al ejercicio de la representación profesional del Agente de la Propiedad Industrial.

Pero decimos inmediatamente que la contradicción es aparente porque en puridad también, como no puede ser de otro modo, el ALP distingue entre.

-) Intervención directa del interesado.
-) Intervención de un representante profesional, como el Agente de la Propiedad Industrial.

La llamada "representación obligatoria" hace referencia al primero de los dos teóricos operadores: el interesado.

Cuando el interesado sea una persona física o jurídica residente en un Estado miembro de la Unión Europea, podrá actuar por sí, pero si actúa por medio de representante, éste tendrá que ser un Agente de la Propiedad Industrial.

2. Normativa europea e internacional

Como hemos indicado, la EM justifica su existencia, fundamentalmente por la necesidad de tener en cuenta la normativa internacional sobre la materia, ya que la globalización exige, en lo posible, una unificación normativa, por lo que parece poco razonable que en materia de representación el ALP se aparte de criterios establecidos en normas comunitarias o internacionales.

2.1. **Reglamento CEE 207/2009 sobre la marca comunitaria – Arts. 92 y 93.**

Como ocurre en el Tratado de Patente al que ya hemos hecho alusión, y poniendo de manifiesto la importancia del tema, el Reglamento de la marca comunitaria dedica una sección 4ª, definida como Representación, y dos artículos, a la citada representación, distinguiendo dos tipologías de persona física o jurídica que pueden actuar ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI).

-) Los interesados.

Al tema se dedica el Art. 92, que parte de la declaración fundamental de que *“nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina”*, salvo lo dispuesto en el aptdo. 2. Y en el aptdo. 2 se exige la representación ante la Oficina, de acuerdo con el Art. 93, es decir, una representación profesional cuando la persona, física o jurídica, no tenga domicilio ni sede ni establecimiento en la Comunidad.

Es decir, la misma interpretación que damos al artículo correspondiente del APL.

-) Representación profesional.

El Reglamento no contempla representación por terceros sin dotación académica intelectual, o experiencia necesaria, sino que sólo contempla la representación profesional, y adjudica tal representación profesional a los Abogados y a los representantes autorizados.

El Reglamento no regula los requisitos que deben cumplir los llamados representantes autorizados. Pero sí lo hace la Ley de Patentes española al definir la figura del Agente.

2.2. Convenio sobre concesión de Patente Europea hecho en Munich, el 5 de octubre de 1973.

Como en el caso de la marca comunitaria anterior, este Convenio Internacional al que se adhirió España el 10 de julio de 1986, dedica un Capítulo completo, el III, de la Séptima parte, sobre Disposiciones Comunes, a los Representantes, y tres artículos: 133, 134 y 134 bis.

La lectura de estos artículos reitera el criterio del Reglamento de la Marca Comunitaria. Es decir:

-) Nadie estará obligado a hacerse representar por un Agente autorizado en los procedimientos establecidos por el presente Convenio. Es decir, siempre podrán actuar **los interesados**, sea persona física o jurídica, salvo, de nuevo, cuando no tengan domicilio o sede en uno de los Estados contratantes, en cuyo caso deberán ser representados por un Agente autorizado.
-) **La representación profesional.** Si no actúa el interesado, el único que puede actuar es el que el Convenio llama “Agente autorizado”.

A diferencia del Reglamento de marca, el Convenio de Munich, de obvia proximidad al ALP porque su objeto son las llamadas Patentes Europeas, tiene una regulación más amplia del Agente autorizado. En concreto, el Art. 134, ep. 2, aptdo. c), establece como requisito que **“haya superado las pruebas de examen europeo de cualificación”**.

Es decir, igual que en la legislación española, hay un examen que determinará si el examinando tiene o no cualificación para poder actuar como representante en la solicitud y tramitación de una Patente Europea.

2.3. Tratado sobre Derechos de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, al que España se adhirió el 20 de junio de 2013.

Ya hicimos anteriormente referencia al artículo sobre representación de este Tratado.

2.4. El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP).

El Art. 7 establece los requisitos para que pueda haber restricción al acceso de una actividad profesional:

- 2.4.1. Que sea necesario por razones de interés general.
- 2.4.2. Que se establezca una norma con rango de Ley.
- 2.4.3. Que se identifique claramente la actividad y funciones de la profesión.
- 2.4.4. Que existan requisitos de titulación, nivel académico o educativo, formación, capacitación o experiencia que justifique la reserva de funciones.

El Agente de la Propiedad Industrial cumple todos y cada uno de estos requisitos.

2.4.1. Interés general.

La propia EM, como no puede ser de otro modo, pone de manifiesto la importancia que la legislación nacional e internacional da a la invención, y a su protección a través de la patente. Patentes que tienen que ser sólidas para que se respete la seguridad jurídica, y a tal fin la nueva Ley establece como obligatorio la concesión, previo examen de los requisitos de patentabilidad.

Y el Agente de la Propiedad Industrial es el único profesional que tiene los conocimientos necesarios para conseguir la adecuada protección y defensa de este derecho fundamental.

La importancia del I+D+i es reconocida, entre otras, en la:

- Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011, de Economía Sostenible.
- Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia la Tecnología y la Innovación.

Un estudio hecho por la propia OEPM conjuntamente con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), analiza la importancia de las marcas en el PIB, en los impuestos y en las exportaciones, pero también el I+D+i, y declara:

“Las inversiones en I+D atribuibles a las marcas suponen, aproximadamente, un 55 por ciento del total de las inversiones en I+D de la economía española. Este porcentaje equivale a un valor superior a los 4.100 millones de euros en gastos en I+D”.

Existe, además, un estudio realizado por la Unión Europea, y en concreto por las dos Instituciones que con carácter multinacional otorgan patentes, marcas o diseños con eficacia en los países de la Unión Europea (OAMI y EPO), en el que se destaca la importancia que tiene la propiedad industrial en las personas físicas o jurídicas, con un uso elevado de los derechos de propiedad industrial.

El estudio se ha realizado en 27 Estados, y de entre sus muchas conclusiones, extraemos las siguientes:

EMPLEO. Las industrias identificadas como IPR – *intensive industries*, en lo sucesivo IPR, han generado el 26% de los empleos de la UE durante el período 2008-2010.

PIB. Las IPR generaron casi el 39% de toda la actividad económica (PIB en Europea) por valor de 4’7 trillones de euros.

SALARIOS. El valor añadido por empleado en las IPR es superior que en el resto de la economía. Los salarios son de hecho mayores siendo el salario mensual en estas empresas de 715 euros, mientras que es de 507 euros en las empresas que no son IPR.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. El 88% de las importaciones de la UE corresponden a productos de empresas IPR.

2.4.2. Que se establezca en una norma con rango de Ley.

Tal es el rango que tiene la Ley de Patentes.

2.4.3. Que se identifique claramente la actividad y funciones de la profesión.

Como lo hace la Ley de patentes.

2.4.4. Que existan requisitos de titulación, nivel académico o educativo, formación, capacitación o experiencia que justifique la reserva de funciones.

De acuerdo con la vieja Ley, ya que todavía no estamos examinando el ALP, para obtener el título de Agente Oficial de la Propiedad Industrial se exige:

-) Una titulación académica de rango superior (Licenciado, Arquitecto o Ingeniero). (Art. 157.3) de la LP.
-) aprobar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional. (Art. 175.4) de la LP.
-) Experiencia profesional ya que se exige no sólo el conocimiento suficientemente amplio de las normas nacionales e internacionales que regulan y afectan a la Propiedad Industrial sino si *“está familiarizado con el manejo de tal conocimiento, para aplicarlo en las condiciones que se plantean habitualmente a un Agente de la Propiedad Industrial durante el ejercicio de su profesión”*. (Art. 60.2.a) del reglamento de la LP en su versión del R.D. 2245/86 de 10 de octubre.

La importancia, o mejor aún, la **necesidad** de ser titular de conocimientos muy específicos para poder actuar en la solicitud, tramitación, defensa y asesoramiento en materia de patentes de invención, está reconocido por la legislación comunitaria, y sus exigencias para que un miembro de la UE pueda ejercer en España la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

De todos es sabido que las normas comunitarias, a nivel geográfico, aplican el criterio que preside el APLSCP en su **Art. 1º**, de libre acceso del profesional de cada país a ejercer su profesión en cualquier otro país de la UE.

En el caso de los Agentes de la Propiedad Industrial, las normas comunitarias exigen que los profesionales de otros países aprueben un examen de aptitud igual al que deben someterse los titulados superiores españoles que pretendan ejercer esta profesión.

Así resulta de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 (**Art. 3.1.h**), y de la Directiva 2006/100/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006.

En cumplimiento de las cuales, España dictó el R.D. 1837/2008, de 8 de noviembre, que regula el tema que nos ocupa en su Preámbulo y en sus **Arts. 22.3) y 23.2)**.

La Orden ITC72505/2010, de 22 de septiembre, que regula el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión Europea, y que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto antes mencionado, que incorporaron a la legislación española las dos Directivas citadas, señala en su Art. 9, que *para el ejercicio de esta profesión se precisará la superación de una prueba de aptitud, prueba de aptitud que se registrará en lo no previsto expresamente, por el Real Decreto 2245/86 ya citado, que desarrolla la Ley de Patentes, y en el que se establecen las características del examen.*

En el Preámbulo de la Orden ITC/2505/2010 se dice expresamente que el sistema de reconocimiento previsto en las Directivas:

“a) no opera siempre de modo automático, ya que el propio R.D. 1837/2008, de 8 de noviembre, admite la imposición de exigencias adicionales, como la de que el solicitante deba superar una prueba de aptitud, si el ejercicio de la profesión requiere un conocimiento preciso del Derecho español. Tal es el caso de las profesiones que figuran en el Anexo IX del mencionado Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, en las que se encuentra la de agente de la propiedad industrial”.

La exigencia de conocimientos y experiencia especiales para actuar como Agente de la Propiedad Industrial se incrementan si tenemos en cuenta que las empresas españolas necesitan que la protección de sus patentes no quede limitada a España, sino que se extienda a otros muchos países, y se exige, con independencia de la intervención profesional del equivalente al Agente de la Propiedad Industrial en el país de que se trate, un conocimiento profundo del derecho y la práctica de países como Estados Unidos, Japón o China, ya que de otro modo se asesoraría incorrectamente al empresario español, con los gravísimos perjuicios que se derivan de, por ejemplo, la no obtención de la patente que protege los enormes gastos que normalmente comporta la investigación y el desarrollo.

Hecha esta introducción procede examinar algunos concretos artículos.

Art. 171: Capacidad y representación.

“1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título Tercero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado de Derecho de Patentes, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, mediante Agente de la Propiedad Industrial”.

PROPUESTA

“1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados. Salvo lo dispuesto en el apdo. 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina Española de Patentes y marcas.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 7.2 del Tratado del Derecho de patente, los no residentes en un Estado miembro de la UE deberán hacerse representar de acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 3, y el epígrafe 3 es “Los Agentes de la Propiedad Industrial”.



Art. 173: Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial

“Para acceder a la profesión de agente de la propiedad industrial será necesario:

c) No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.

ALEGACIONES

Dadas las características y efectos del concepto **procesado**, entendemos que debería eliminarse.

PROPUESTA

“c) No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo que se hubiera obtenido rehabilitación”.



Artículo 178: Obligaciones de información de los agentes

“Las personas inscritas en el Registro Especial de agentes de la propiedad industrial deberán cumplir con la obligación de informar a los destinatarios de sus servicios, en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.

ALEGACIONES

En este artículo se indica que los Agentes de la Propiedad Industrial deben cumplir con lo establecido en el Art. 22 de la Ley 17/2009.

Esta Ley contiene diversas disposiciones que obviamente, como toda Ley, deben ser cumplidas por los Agentes de la Propiedad Industrial en tanto en cuanto prestan servicios a cambio de una contraprestación económica, por lo que de hacerse referencia a la Ley debería hacerse en su totalidad no sólo al Artículo 22.

Pero la referencia parece innecesaria ya que los Agentes de la Propiedad Industrial tienen que cumplir con todas las leyes que les afecten, y no hay razón específica que justifique la referencia a sólo una de ellas.

PROPUESTA

- 1.) Eliminar el artículo.
- 2.) *“Las personas inscritas en el Registro Especial de agentes de la propiedad industrial deberán cumplir con la obligación de informar a los destinatarios de sus servicios, en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y, en general cumplir con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley”.*

TÍTULO XVI TASAS Y ANUALIDADES

Art. 180: Reembolso de tasas

ALEGACIONES

Hay supuestos en los que se hace un pago de tasas insuficiente, cuyo efecto será igual al de que la tasa hubiera sido impagada, pero entendemos que la cantidad insuficiente debe ser reembolsada al administrado si la hubiere satisfecho.

PROPUESTA

Añadir un párrafo quinto previendo que en el caso de tasas pagadas no cubriendo el importe legal de la misma, se devolverá al administrado la cantidad abonada.



Art. 181 - ep. 1: Anualidades

"1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades que figuen en el anexo mencionado en el artículo 179.1".

ALEGACIONES

Las Universidades están exentas del pago de tasas según el Art. 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001. La patente, por definición, tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Es un derecho de contenido económico.

La razón del pago de una anualidad, que no corresponde verdaderamente al concepto tasa, ya que la Oficina no aporta servicio alguno al administrado, es mantener el derecho de la patente durante los veinte años de vigencia evitando que pase al dominio público.

Pero la patente supone una excepción legal a la competencia, y tanto a los competidores del titular de la patente como a los consumidores les interesa que cuanto antes una patente pase al dominio público ya que ello permitirá, normalmente, una mejora de precios y otras condiciones.

La Universidad que no explote por sí o por otros la patente, tiene que pagar tasas, ya que de otro modo, sin coste alguno, mantiene un monopolio contrario a la libre competencia.

PROPUESTA

- 1) Obligar a las Universidades y a cualquier otro ente público exento del pago de anualidades, a pagarlas.
- 2) Una alternativa podría ser la de concederles un plazo amplio de, por ejemplo, cinco años a partir de la fecha de solicitud de la patente, en el que estuvieran exentos de pago.



Art. 183 - ep. 1 **Reducción de tasas**

"1. Los emprendedores, que teniendo la consideración de persona física o PYME

ALEGACIONES

Para facilitar la reducción de tasas a las PYMES, podría sustituirse la documentación a la que se alude en la Ley, por una declaración responsable, sin perjuicio de que la Oficina conserve el derecho a pedir en cualquier momento las pruebas de que dicha declaración responsable es veraz.

PROPUESTA

Sustituir la documentación exigida por una declaración responsable, manteniendo la Oficina el derecho a pedir en cualquier caso y momento, la documentación a la que se alude en el artículo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional segunda: Plazos máximos de resolución de los procedimientos de propiedad industrial

"1. Los plazos máximos de resolución de los procedimientos de concesión y de registro de las diversas modalidades de propiedad industrial se establecerán por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo a propuesta de la Oficina Española de Patentes y marcas".

ALEGACIONES

Disposición digna de aplauso el establecimiento de plazos máximos de resolución de los procedimientos de concesión y registro de las diversas modalidades de la propiedad industrial.

Sería razonable extender esta definición de plazos máximos a otros momentos procesales importantes. A título de ejemplo:

-) El plazo para tramitar el IET y sus comentarios escritos.
-) El plazo para resolver recursos contra la concesión o denegación de los títulos regulados por Ley.



Disposición Adicional Segunda

"2. En los supuestos de cambio de modalidad el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad".

ALEGACIONES

Llama la atención que se alude de forma expresa al cambio de modalidad.

Opinamos que lo que habría que establecer de forma general es el momento a partir del cual se establecerán los plazos máximos de resolución por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Informe sobre el Estado de la Técnica; X meses desde la fecha de solicitud.
Oposiciones: X meses desde la presentación de la oposición.
Recursos. X meses desde la fecha de interposición del Recurso.
Concesión o denegación: X meses desde la fecha de solicitud del título.



Disposición adicional quinta: **Publicidad de resoluciones y consulta pública de expediente a través de medios telemáticos**

ALEGACIONES

Aclarar la Disposición en la que parece que se da un trato distinto a los textos de resolución de expedientes y de recursos administrativos interpuestos contra dichas resoluciones.

PROPUESTA

Establecer un régimen de publicidad y transparencia completa, de forma y manera que pueda examinarse el expediente y cualquiera de los documentos que lo integran, bien por cualquier persona, bien por quien acredite la condición de interesado.



Disposición adicional sexta: **Programas de concesión acelerada**

ALEGACIONES

Deberían eliminarse los requisitos de que la solicitud no reivindique prioridad y que se publique anticipadamente.

Esto permitiría que un solicitante extranjero que entrase en fase nacional española de una solicitud PCT sin prioridad pudiese acelerar el procedimiento de concesión pero impediría que otro solicitante extranjero que entrase en fase nacional española de una solicitud PCT con prioridad pudiese acelerar el procedimiento de concesión, lo que es injusto.

La obligación de publicación anticipada, especialmente cuando la solicitud no reivindica prioridad, es un requisito que perjudica al solicitante frente a otras legislaciones como el Convenio de la Patente europea que permiten acelerar el procedimiento sin que se produzca una publicación anticipada de la solicitud. Como

consecuencia, o bien el solicitante renuncia a acogerse al procedimiento de concesión acelerada, o bien el solicitante opta por la vía europea.

PROPUESTA

"1. La Dirección de la Oficina Española de patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitud respecto de las cuales el interesado.

b) Presente la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca".

PROPOSICIÓN DE TRES NUEVAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A) NOTIFICACIÓN

Aunque el vehículo normal de notificación sea el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, lo que, por cierto, ya afecta muy negativamente a la seguridad jurídica del administrado en los casos en los que el incumplimiento de la actividad que determina dicha notificación telemática suponga la pérdida del derecho, debería establecerse un mecanismo de notificación fehaciente cuyos gastos corresponderían al administrador: por ejemplo, el requerimiento de pago de una anualidad para evitar la caducidad.

B) RELACIONES CON EL COAPI

El COAPI reúne a los principales operadores del mercado de la propiedad industrial, y a los únicos profesionales que tienen una preparación específica para la representación y asesoramiento en materia de propiedad industrial, preparación acreditada a través del correspondiente examen, regulado y resuelto por Oficina.

La comunicación y colaboración entre el organismo público Oficina Española de Patentes y Marcas, y la corporación de derecho público Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, debe ser mecanismo imprescindible para conseguir los fines establecidos por la EM, por lo que convendría que fuera objeto de una Disposición legal expresa.

C) DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES

ALEGACIONES

Aunque las mejoras en los servicios de la OEPM son evidentes, y el trabajo arduo, todavía existen expedientes no digitalizados.

PROPUESTA

La OEPM digitalizará en el plazo de X años, la totalidad de los expedientes que no se hallan disponibles para su consulta telemática. No obstante, digitalizará de forma inmediata cada uno de los expedientes para los que se le solicite este servicio, de manera gratuita, a efectos de completar la información tecnológica que se halle en sus archivos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria segunda: Normativa aplicable a las patentes y modelos de utilidad y títulos accesorios concedidos conforme a la legislación anterior

Párrafo tercero:

“Capítulo V del Título V sobre las normas generales sobre el procedimiento y la información de los terceros; Título VI “Efectos de las patentes y de la solicitud de patente”; Título VII “Acciones por violación del derecho de patente”; Título VIII “La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad”; Título IX “Licencias obligatorias”; Título X “Nulidad, Caducidad y Revocación de la patente”; Título XII “Jurisdicción y normas procesales”; Capítulo IV del Título XIII, Título XIV “Aplicación de Convenios Internacionales”.

ALEGACIONES

Por razones de claridad, sería mejor aplicar el criterio de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que disponía la aplicación de la nueva Ley a los derechos ya registrados.

La normativa aplicable a las patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, debería ser la nueva Ley.

La referencia a disposiciones específicas identificadas por Capítulos o Títulos, puede ser discutible, y además supone una cierta inseguridad jurídica al tener que estudiar, caso a caso, qué normas de la Ley de 1988 y qué normas de la nueva Ley son aplicables a patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, concedidos conforme a la legislación anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

“Queda derogada la Ley 11/1896, de 20 de marzo de patentes, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley”.

ALEGACIONES

Hay una errata en el año de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes.

