

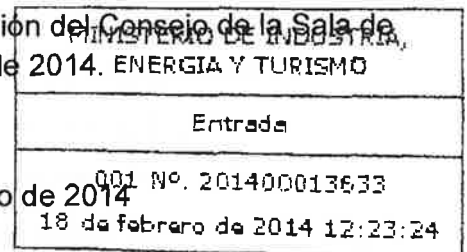
TSI/ch  
Expte. IPN/DP/004/14 INFORME DE PROYECTO NORMATIVO ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES.



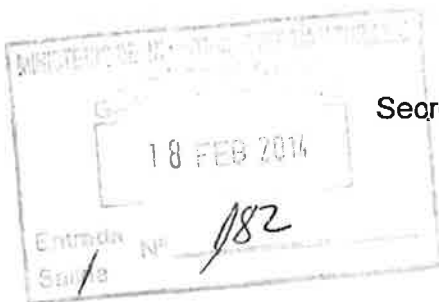
Se remite Informe relativo al "INFORME DE PROYECTO NORMATIVO ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES"

El presente informe se adopta en ejercicio de las competencias consultivas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con la elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión que le atribuye el artículo 5.2.1) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

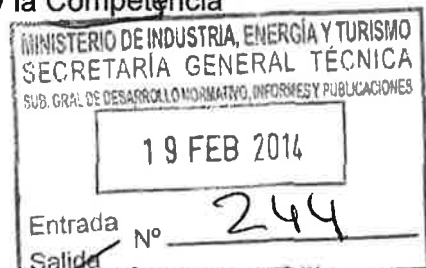
Dicho informe fue aprobado en la reunión del Consejo de la Sala de Competencia, en su reunión de fecha 13 de febrero de 2014.



Madrid, 18 de febrero de 2014



Tomás Suárez-Inclán González  
Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia



SR. SUBSECRETARIO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Pº de la Castellana, 160. 28071 MADRID.

# Índice

I. ANTECEDENTES .....	3
-----------------------	---

---

II. CONTENIDO .....	6
---------------------	---

---

III. OBSERVACIONES .....	11
--------------------------	----

III.1. Consideraciones previas: las patentes frente a la libre competencia .....	11
--	----

III.2. Aspectos de la reforma valorados positivamente .....	13
---	----

III.2.1. Generalización del procedimiento de concesión de patentes con examen previo .....	14
--	----

III.2.2. Supresión del periodo de gracia .....	14
--	----

III.2.3. Régimen de licencias obligatorias .....	15
--	----

III.3. Propuestas de mejora.....	16
----------------------------------	----

III.3.1. Legitimación activa para la impugnación de patentes .....	17
--	----

III.3.2. Modelos de Utilidad .....	18
------------------------------------	----

III.3.3. Servicios prestados por los Agentes de la Propiedad Industrial (API) .....	20
---	----

El Consejo, en Sala de Competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), en su reunión de 13 de febrero de 2014, ha aprobado el presente informe, relativo al Anteproyecto de Ley de Patentes (en adelante, el APL) en el que se analizan las implicaciones del mismo desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la buena regulación económica.

La solicitud de informe tuvo entrada en esta Comisión el 10 de enero de 2014. La documentación recibida consiste en una versión del mencionado APL, junto con la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).

Este informe se aprueba, a solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, en aplicación del artículo 5.2 a) de la *Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*.

## I. ANTECEDENTES

El APL propuesto tiene por objeto una nueva Ley de Patentes, que sustituirá íntegramente a la *Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes*, actualmente vigente (LP). El sistema de protección en vigor, tiene su origen en la **modernización** del sistema español de patentes efectuado mediante la Ley de 1986, que vino condicionada por la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y determinó la necesidad de **armonizar** la legislación española, constituida por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, a las exigencias del Mercado Común. Se unificó además nuestro Derecho sustantivo con las disposiciones del Convenio de Múnich para la concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973.

Desde aquella fecha, se han ido sucediendo **modificaciones** en la legislación internacional y comunitaria en materia de patentes que han determinado la necesidad de reformar la normativa. Uno de los hitos más importantes fue la adopción del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) que incluye, en su anexo 1-C el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El APL, al igual que la LP de 1986, regula sustancialmente dos modalidades de protección distintas: las **patentes y los modelos de utilidad**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si bien el artículo 1 del APL propuesto también incluye entre el objeto de la Ley los certificados complementarios de protección (que permiten extender el plazo de una patente para compensar a su titular de la imposibilidad de comercializar el objeto de la misma hasta la obtención de la pertinente autorización sanitaria) su regulación sustantiva viene dada por el *Reglamento (CE) No 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos*. El APL propuesto solo regula aspectos relacionados con el procedimiento de concesión (artículos 45-47).

**Para la concesión de una patente se exige que i) las invenciones sean nuevas, ii) posean actividad inventiva y iii) sean susceptibles de aplicación industrial.** Si bien el derecho a la patente corresponde al inventor, la patente no nace solo por el mero hecho de la invención (como ocurre con las creaciones protegibles por el Derecho de autor), sino que es precisa la obtención del registro<sup>2</sup>. Para obtener una patente es preciso además, que el solicitante dé a conocer su invención de manera lo suficientemente clara como para que un experto en la materia pueda ejecutarla. Durante el procedimiento de concesión se verifica el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad tanto objetivos, como subjetivos y formales.

La concesión de una patente atribuye a su titular un derecho exclusivo consistente en la facultad de impedir a terceros la utilización comercial (fabricación, venta, importación) de la invención protegida y comprende la facultad de transmitirla o de conceder licencias a terceros.

El titular tiene obligación de explotar el objeto de su invención en cantidad suficiente para abastecer las necesidades del mercado y, si no lo hace, podrá ser sometido a licencias obligatorias y subsidiariamente, declararse la caducidad de la patente<sup>3</sup>. La duración de la misma es de veinte años, transcurrido este período la patente caduca, de manera que la invención pasará a formar parte del dominio público y podrá ser explotada por cualquier persona.

**Para la concesión de un modelo de utilidad se exige que la invención sea nueva, pero el grado de actividad inventiva es menor que para el exigido a una patente.** La duración de la exclusiva conferida por los modelos de utilidad es de diez años.

Por otro lado, las patentes están sujetas a una creciente armonización internacional y son varios los instrumentos de Derecho internacional y comunitario que inciden sobre esta materia<sup>4</sup>, condicionando el margen del

---

<sup>2</sup> Si dos inventores de manera independiente llegan a una idéntica solución técnica, la patente se concede al primero en registrarla (*first to file*). Este rige en todos los países una vez que Estados Unidos abandonó en 2013 el sistema de concesión de la patente al primer inventor (*first to invent*).

<sup>3</sup> Esta cuestión está regulada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 ratificado por España, artículo 5.

<sup>4</sup> Las normas sustantivas en materia de patentes vienen determinadas por los siguientes instrumentos internacionales: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (CUP), el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 15 de abril de 1994, (BOE, suplemento núm. 20, de 24 de enero de 1995; rectificación BOE de 8 de febrero de 1995), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), de 1 de junio de 2000. En el ámbito comunitario, incide directamente en el derecho español la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y el Reglamento (CE) No 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos. Existe asimismo una Propuesta de Reglamento del Consejo, de 1 de agosto de 2000, sobre la patente comunitaria.

legislador nacional. Por el contrario, los modelos de utilidad no están sujetos a armonización internacional<sup>5</sup> y solo existen en algunos países<sup>6</sup>.

Actualmente las **patentes con efectos en España tienen diversos orígenes** pues provienen no solo de quienes depositan sus solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sino de quienes designan España en sus solicitudes de patentes europeas, concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y de quienes hacen uso del sistema internacional de depósito previsto en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT<sup>7</sup>), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite obtener una solicitud válida para más de cien países de todo el mundo. También pueden combinarse la vía europea y PCT dando lugar a las denominadas patentes Euro-PCT.

Solo un **pequeño porcentaje de las patentes con efectos en España** tiene origen en las solicitudes **nacionales**, como aparece reflejado en la tabla adjunta. En torno al 85% de las patentes con efectos en España han sido concedidas por la Oficina Europea de Patentes.

---

Por Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 se autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, de la que España no forma parte. Asimismo, se ha producido una alineación con otros instrumentos internacionales que, si bien no afectan a la regulación interna, sí establecen las condiciones de registro de una patente con efectos en España: se trata del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de 19 de junio de 1970 y del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (CPE).

<sup>5</sup> En el ámbito comunitario hubo algún intento de armonizar la protección de los modelos de utilidad. Los trabajos se iniciaron en julio de 1995 con la publicación del *Libro Verde sobre modelos de utilidad COM (95) 370 final* en el que se reflexionaba sobre la conveniencia de armonizar esta modalidad de protección en el ámbito de la UE con el fin de equiparar las condiciones de competencia y facilitar la consecución del mercado interior. Los trabajos prosiguieron y en 1999 la Comisión Europea presentó la *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad*. No ha habido ningún avance en esta tentativa de armonizar la regulación de los modelos de utilidad.

<sup>6</sup> Los modelos de utilidad existen en Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

Fuente: OMPI [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/utility\\_models/where.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm) [enero de 2014].

<sup>7</sup> Firmado en Washington en 1970, se le conoce por sus siglas en inglés *Patent Cooperation Treaty*.

PATENTES CON EFECTOS EN ESPAÑA	2009		2010		2011		2012	
	Patentes	%	Patentes	%	Patentes	%	Patentes	%
Vía Nacional ( Directas)	2.507	13,29%	2.669	13,54%	2.719	12,68%	2.653	12,01%
Vía Europea (Directas y Euro-PCT)	16.255	86,20%	16.937	85,93%	18.632	86,89%	19.361	87,68%
PCT que entran en fase nacional	95	0,50%	104	0,53%	93	0,43%	67	0,30%
<b>Total</b>	<b>18.857</b>	<b>100%</b>	<b>19.710</b>	<b>100%</b>	<b>21.444</b>	<b>100%</b>	<b>22.081</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Por último, cabe recordar que la OEPM no solo concede las patentes nacionales. También colabora en el sistema PCT como autoridad de **búsqueda y examen preliminar internacional**<sup>8</sup>, en relación con solicitudes internacionales que estén presentadas en español. Es decir, la OEPM realiza el examen de patentabilidad para todos los países de habla hispana adheridos al PCT.

## II. CONTENIDO

Los **objetivos** del APL propuesto son simplificar y agilizar en lo posible la protección de la innovación mediante patentes y modelos de utilidad, reducir las cargas administrativas, acelerar la tramitación y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad incentivada. Se elimina por tanto el actual sistema opcional o "a la carta", que rige en la LP vigente.

En el APL propuesto **se mantiene en lo esencial la estructura y contenido de la LP** en vigor con ciertas **adaptaciones puntuales** motivadas por el contexto internacional. De ellas, sin duda la más importante es la **generalización del procedimiento de concesión de patentes con examen previo**.

El APL propuesto consta de dieciséis títulos, ciento ochenta y tres artículos, trece disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anexo relativo a las tasas y anualidades aplicadas a los servicios que presta la OEPM.

El **Título I** contiene las "**Disposiciones preliminares**" (artículos del 1 a 3), donde se establece que el objeto de la Ley es regular la concesión de las patentes de invención, de los modelos de utilidad y de los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de productos

<sup>8</sup> Desde 1995 la OEPM actúa, en el marco del PCT como Administración encargada de la Búsqueda Internacional para las solicitudes presentadas por nacionales o residentes en aquellos Estados cuyo idioma oficial sea el español, y desde el 1 de junio de 2003 la OEPM actúa también como Administración de examen preliminar internacional para las solicitudes presentadas por nacionales y residentes en aquellos Estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el español.

fitosanitarios<sup>9</sup>. Se sanciona la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos.

El **Título II** lleva por rúbrica **“Patentabilidad”** (artículos del 4 a 9), y se refiere a los requisitos para la obtención de una patente: materia patentable, excepciones a la patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Como novedad, se suprime el período de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación comercial o un ofrecimiento comercial del invento.

El **Título III** regula el **“Derecho a la patente y designación del inventor”** (artículos 10 a 14) sin cambios frente a la regulación anterior. Se establece que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes (artículo 10). Se establecen los mecanismos para que el inventor pueda reivindicar la patente cuando ésta hubiera sido obtenida por persona no legitimada así como sus efectos (artículos 11 a 13) y se reconoce el derecho del inventor a ser mencionado en la patente (artículo 14).

El **Título IV** (artículos 15 a 20) relativo a las **“Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios”** no varía esencialmente en cuanto a la atribución de su titularidad. Se establecen tres supuestos distintos: las *invenciones de servicio*, aquéllas que formen parte del objeto del contrato o relación de servicios, que pertenecen al empresario; las *invenciones de explotación*, que exceden del contenido de la relación laboral pero para cuya obtención hubieran influido medios de la empresa o conocimientos adquiridos en ella, en las que el empresario puede asumir la titularidad compensando al inventor y las *invenciones libres*, que pertenecen al inventor. Se regula el deber de información por parte del trabajador a fin de que el empresario pueda ejercitar los derechos que le corresponden (artículo 18) y se establece que estas normas son aplicables a los empleados del sector público así como al personal investigador (artículos 20 y 21).

El **Título V** (artículos 24 a 57) es uno de los **ejes de la reforma** e incluye la **“Solicitud de patente y procedimientos de concesión”**, oposición y recurso contra la resolución final, las normas de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos. En el sistema de concesión el APL se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 8/1998 y adopta el de examen previo generalizado de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes.

El **Título VI** (artículos 58 a 69) regula los **“Efectos de la Patente y la solicitud de Patente”** y establece que la patente tiene una duración de veinte años

---

<sup>9</sup> Los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de productos fitosanitarios se rigen por el Reglamento (CE) No 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos. El APL propuesto solo regula aspectos relacionados con el procedimiento de concesión (artículos 45-47).

improrrogables contados desde la fecha de solicitud. Se establecen el contenido del derecho de exclusiva que consiste en la facultad de prohibir a terceros la explotación directa (artículo 59) e indirecta (artículo 60) de la invención. La explotación directa comprende la fabricación, ofrecimiento comercial, importación o posesión para estos fines y la explotación indirecta comprende el ofrecimiento de medios para la puesta en práctica de la invención cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. Se fijan los límites al derecho de patente (artículo 61) en línea con lo previsto en la regulación anterior. Se determina el alcance de la protección conferida tanto por la patente como por la solicitud de patente.

El **Título VII** (artículos 70 a 78), **dedicado a “Acciones por violación del Derecho de Patente”** ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. Se reconocen al titular de la patente las acciones de cesación, indemnización, el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, así como la atribución en propiedad de los mismos, la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación del derecho y la publicación de la sentencia condenatoria. También se establecen los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios y los parámetros para el cálculo de la misma. Se establece un plazo de cinco años para la prescripción de las acciones.

El **Título VIII** (artículos 79 a 89) se denomina **“La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad”**, en línea con lo dispuesto en la vigente LP. Se fija el régimen jurídico para la explotación de la patente en régimen de cotitularidad y las condiciones para la expropiación de la patente. El Capítulo II regula la transmisión y las licencias contractuales y el Capítulo III las licencias de pleno derecho, que tienen lugar por el ofrecimiento público por el cual el titular está dispuesto a autorizar a terceros la explotación de la invención.

El **Título IX** (artículos 90 a 101) se dedica a las **“Licencias Obligatorias”**. El artículo 90 especifica los cuatro supuestos en que procederá la concesión de una licencia obligatoria y que son (a) la falta de explotación, (b) la dependencia de patentes (c) la existencia de motivos de interés público y (d) la fabricación de productos farmacéuticos para la exportación según lo previsto en el Reglamento CE 816/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006.

El artículo 91 regula la **obligación de explotar** el objeto de la patente, mediante su ejecución, bien en España, bien en el territorio de cualquier país de la OMC, y que deberá comenzar a partir de los cuatro años contados desde la fecha de la solicitud o tres años desde la concesión de la patente. El artículo 92 establece que **cualquier persona** podrá instar a la concesión de una licencia obligatoria si el titular de la patente no la explota en los plazos legalmente establecidos o la interrumpe durante más de un año, y determina cuáles son las excusas legítimas ajenas a la voluntad del titular de la patente.



El artículo 93 regula el supuesto especial de las **licencias obligatorias por dependencia**.

El artículo 94 se refiere a las **licencias obligatorias por motivos de interés público** cuyo otorgamiento corresponde al Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, cuando (a) la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional; (b) la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país; y (c) las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

El **Título X** (artículos 102 a 110) regula la **extinción** del derecho de patentes a través de las figuras de la “**Nulidad, Revocación y Caducidad**”. El artículo 102 regula las causas de nulidad, el artículo 103 se refiere a las condiciones para el ejercicio de la acción de nulidad regulando cuestiones tales como el plazo y la legitimación.

El **Título XI** (artículos 111 a 115) se dedica a las “**Patentes de Interés para la Defensa Nacional**” estableciendo el régimen de secreto para todas las patentes que tengan por objeto invenciones realizadas en España que puedan resultar de interés para la defensa nacional.

El **Título XII** (artículos 116 a 132) contiene normas sobre “**Jurisdicción y Normas Procesales**”, regulando las especialidades procesales que plantean los litigios en materia de patentes. Se establece la legitimación de los licenciarios para el ejercicio de acciones por violación de la patente, se atribuye competencia a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al domicilio del demandado, se regula la acción de reconvencción, la acción negatoria, las diligencias de comprobación de hechos y las medidas cautelares. También se regula la conciliación ante la OEPM en materia de invenciones laborales, previa al ejercicio de acciones relativas a invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios. La conciliación, con el APL propuesto, pasa a ser voluntaria, frente al sistema previsto en la vigente LP, donde se configura como un trámite preceptivo.

El **Título XIII** del APL (artículos 133 a 146) regula los “**Modelos de Utilidad**”. La Exposición de Motivos alude a que al tratarse de una modalidad de propiedad industrial no sujeta a armonización internacional existe **disparidad en los modelos comparados**. Se afirma en la Exposición de Motivos que los modelos de utilidad son un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, lo que se demostraría por el hecho de que el 95% de las solicitudes de modelos de utilidad son presentadas por españoles.

En lo que se refiere a la regulación de los modelos de utilidad, en el APL propuesto hay un **cambio importante** respecto de la LP actualmente vigente. En esencia, se pasa de una exigencia de **novedad nacional** a un sistema de **novedad mundial**. De especial relevancia a efectos de este informe es el **procedimiento de concesión**, que también es diferente del previsto en materia de patentes, pues no hay examen previo de los requisitos de patentabilidad, sino llamamiento a la oposición por parte de los terceros.

El **Título XIV** (artículos 147-170) bajo la rúbrica "**Aplicación de los Convenios Internacionales**" integra en la LP varias normas relativas a la aplicación en España de los convenios internacionales que rigen en nuestro país.

El **Título XV**, integrado por los artículos 171 a 178 se denomina "**Representación, Agentes y Mandatarios**" y establece las condiciones de ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial (API) que se definen en el artículo 172 como "*aquellos profesionales liberales que prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de propiedad industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas*". Si bien cualquier interesado podrá actuar directamente o hacerse representar por cualquier tercero conforme a lo previsto en la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, la intervención de estos Agentes resulta preceptiva si el interesado no dispone de domicilio en un Estado Miembro de la Unión Europea.

El art 173 establece los **requisitos** de acceso a la profesión de API entre los que destacan: [...] (b) tener un despacho profesional en un Estado Miembro de la UE (d) estar en posesión de un título Universitario Superior, (e) superar un examen acreditativo de conocimientos en la forma que reglamentariamente se determine (f) constituir fianza a disposición de la OEPM y constituir un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen reglamentariamente.

El artículo 175 exige una declaración responsable para el inicio de la actividad como título jurídico habilitante. De acuerdo con el artículo 176.1 el cese de la actividad habilitación legal se podrá producir entre otros supuestos, por el previsto en la letra (c) que se refiere al supuesto de resolución motivada de la OEPM "previa comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos". Cuando esto suceda, el interesado solo podrá volver a presentar una declaración responsable previa acreditación de los requisitos mencionados.

El **Título XVI** (artículos 179-183) relativo a "**Tasas y Anualidades**" recoge todos los efectos jurídicos relativos a las tasas y anualidades (efectos, reembolso, recargo y reducción) cuya cuantía se determinará a través de las leyes que aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Las trece disposiciones adicionales regulan cuestiones relativas a los procedimientos administrativos y judiciales en materia de propiedad industrial y las seis disposiciones transitorias tratan de dar solución a los posibles problemas derivados de la entrada en vigor de la ley. Se incluye además una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales así como un Anexo determinando la cuantía de las tasas derivadas de la prestación de servicios por parte de la OEPM.

### III. OBSERVACIONES

#### III.1. Consideraciones previas: las patentes frente a la libre competencia

Las patentes son instrumentos jurídicos que, con el objetivo de paliar el fallo de mercado derivado del carácter económico de bien público que tiene el conocimiento e incentivar, en consecuencia, la innovación y la inversión pública y privada en I+D+i, conceden a su titular un monopolio legal, limitado en el tiempo, a cambio de la revelación de una invención y el cumplimiento de los requisitos fijados normativamente para su obtención.

**En consecuencia, las patentes**, al igual que los demás derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, constituyen **monopolios legales** y, como tales, configuran restricciones a la competencia que deben ser analizadas, como cualquier otra restricción, en términos de necesidad (¿está motivada la introducción de dicho monopolio?), proporcionalidad (¿hay otra manera menos restrictiva para la competencia de obtener el resultado perseguido?) y no discriminación (¿se están excluyendo oferentes, incluso potenciales, del mercado de forma innecesaria?).

Si bien la literatura económica no aporta una respuesta unánime para resolver el problema de las **relaciones entre la competencia y la protección de la innovación**, hoy en día es un postulado comúnmente asumido que el Derecho de la competencia y el Derecho de propiedad intelectual persiguen el idéntico objetivo de promover tanto la competencia como la **innovación** y ambas disciplinas convergen en un objetivo común: la consecución del **bienestar** y la **asignación eficiente de los recursos**<sup>10</sup>.

En términos económicos, tanto desde el punto de vista macro como microeconómico, las patentes vendrían motivadas por **consideraciones de eficiencia dinámica**. Es decir, para cada invención puntual, analizada individualmente y una vez conocida plenamente, sería más conveniente para el interés general que cualquier operador pudiese ofrecer inmediatamente los

<sup>10</sup> Esta reflexión, originaria de la jurisprudencia estadounidense [caso Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., [897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990)] sería trasladada al Derecho comunitario a las Directrices para la aplicación del Artículo 81 a los Acuerdos de Transferencia de Tecnología. Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02) C 101/2 Diario Oficial de la Unión Europea 27.4.2004.

productos en el mercado utilizando los nuevos conocimientos adquiridos<sup>11</sup>. No obstante, si esto se hiciese sistemáticamente en la economía, aquel conocimiento que tuviese costes iniciales de producción vería dificultada la obtención de una rentabilidad en el mercado suficiente, que permitiese recuperar los costes de producción y la rentabilidad del capital empleado. Esto originaría, teóricamente, una producción social inferior de lo que requeriría la eficiencia general.

Además, las patentes funcionan como un **incentivo a la innovación**, estimulando la competencia dinámica por sustitución. Si un producto está protegido por un derecho de patente, los competidores tratarán de hallar **alternativas** que produzcan el mismo o superior resultado técnico por medios alternativos. A su vez, estos nuevos desarrollos técnicos serían protegidos por nuevas patentes.

Los sistemas de patentes están sujetos a armonización internacional<sup>12</sup> y se configuran en torno a una serie de elementos comunes (ya analizados en el punto I Antecedentes). Estos elementos ponen de manifiesto que, bajo este sistema subyace la **búsqueda de un equilibrio**<sup>13</sup> entre el **interés** del titular de la patente de ver recompensada su innovación mediante la obtención de una exclusiva temporal y el interés de la **colectividad** en fomentar la innovación hasta el punto socialmente deseado.

La extinta Comisión Nacional de la Competencia tuvo ocasión de pronunciarse sobre la regulación relativa a los derechos de propiedad intelectual en el **IPN 102/13 Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil**<sup>14</sup> con unas consideraciones que resultan trasladables a este informe:

---

<sup>11</sup> La utilización de conocimiento ya creado no originaría, en principio, costes marginales significativos.

<sup>12</sup> En esta materia tan internacionalizada, el margen de que dispone el legislador español para abordar el régimen jurídico de las patentes no es muy amplio, habida cuenta de que los compromisos internacionales asumidos por España condicionan en muchos aspectos la regulación adoptada. Tal es el caso, por ejemplo, de la duración de los derechos de patente, que es de veinte años en todos los Estados Miembros de la OMC por mandato de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo 33.

<sup>13</sup> La necesidad de este equilibrio implica que la concesión de la exclusiva está sujeta a ciertas exigencias (novedad y actividad inventiva) y a contrapartidas, como la de divulgar la invención de manera clara y suficiente. Si no se exigiera novedad o si el control de la novedad no fuera riguroso, se estaría propiciando la creación de monopolios sin contrapartidas beneficiosas. Si no se exigiera que el solicitante describa la invención de manera clara y completa, la colectividad no podría beneficiarse de manera efectiva de la innovación. El sistema de patentes incentiva la divulgación de las invenciones, pues solo se concede la patente al primero en registrar y, por tanto, se desincentiva que el inventor mantenga en secreto su invención.

<sup>14</sup> Disponible en [www.cnmc.es](http://www.cnmc.es).

*“ [...] en el diseño regulatorio de los sistemas de protección es preciso tener en cuenta no solo el **interés** de los **titulares de los derechos** en obtener la protección, maximizando sus posiciones de renta, sino también **minimizar las externalidades negativas** que de dicha protección pudieran derivarse. Desde la óptica de la búsqueda de la **eficiencia económica**, debe hallarse un adecuado **equilibrio** entre todos estos factores, así como adecuarse a los principios generales de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, mínima restricción), para asegurar el éxito de la normativa en cuestión”.*

La aplicación de los **principios de buena regulación** al Derecho de patentes implica que no se deben crear más restricciones a la competencia que las que resulten **objetivamente indispensables** para la misión de interés público que tiene encomendada: paliar el fallo de mercado detectado, fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico. Cabe recordar que, el hecho de que las patentes confieran derechos exclusivos no implica que las patentes sean inmunes al Derecho de la competencia y deben ser considerados como cualquier otro derecho de propiedad<sup>15</sup>.

Así mismo, debe realizarse un **ejercicio de ponderación entre la libre competencia y el estímulo a la innovación**. Para ello es vital que el **nivel de exigencia** para su constitución sea suficientemente **elevado**, evitando la creación de derechos exclusivos **injustificados** que originen monopolios que den cobijo a "creaciones" que, por no constituir una auténtica innovación, no deberían sustraerse de la libre disposición de todos los operadores.

La incidencia negativa de las patentes de **baja calidad** sobre la libre competencia ya ha sido puesta de manifiesto por organismos internacionales como la OCDE. Resulta *“clave para un sistema de patentes efectivo es garantizar la calidad de las patentes. Entre las patentes de baja calidad destacan las que son demasiado amplias o cuya inventiva es escasa. Tales patentes contribuyen a que se atasque el sistema de patentes y protegen a sus titulares más de lo que se podría garantizar, reduciendo para la sociedad el beneficio neto de las patentes”*<sup>16</sup>.

En definitiva, los sistemas de patentes han de proporcionar **incentivos suficientes** para la innovación a la vez que salvaguardar una serie de cautelas que **impidan que se erijan barreras** a la entrada que resulten **innecesarias o desproporcionadas**, así como evitar un **ejercicio abusivo** de estos derechos.

### **III.2. Aspectos de la reforma valorados positivamente**

Sin perjuicio de los aspectos susceptibles de mejora que se expondrán en el punto III.3 del informe, se precisan a continuación los aspectos de la reforma

<sup>15</sup> Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02) Considerando 7.

<sup>16</sup> Comité de política tecnológica y científica de la OCDE, enero 2004. Resumen en español: <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9204074e5.pdf>

que merecen una valoración positiva, en concreto la generalización del procedimiento de concesión de patentes con examen previo, la supresión del denominado periodo de gracia y el régimen de licencias obligatorias.

### **III.2.1. Generalización del procedimiento de concesión de patentes con examen previo.**

Bajo el régimen actualmente vigente, introducido por el Real Decreto-Ley 8/1998 existía un doble procedimiento de concesión que permitía optar al solicitante por una concesión con o sin examen previo. La reforma propuesta pondrá fin a la coexistencia de patentes “débiles”, es decir aquellas que han sido concedidas sin examen previo, y de patentes “fuertes”, que han superado el mencionado examen previo.

Con la LP vigente es posible la concesión de una patente sin examen. En todo caso, la OEPM somete las patentes al denominado “**Informe sobre el Estado de la Técnica**” (IET)<sup>17</sup>. Con el sistema en vigor el solicitante puede, a la vista de un IET desfavorable, obtener la concesión de su patente eludiendo el examen. Tras la concesión, el titular pagaría las anualidades de mantenimiento de su patente y, en el caso de que actúe mediante un Agente de la Propiedad Industrial (API), el citado profesional percibiría los honorarios que le correspondan por el pago de anualidades.

En tal caso, la patente estaría viciada de nulidad, pero el titular podría ejercitar las acciones de cesación e indemnización contra cualquier tercero que vulnere su patente, y la única vía para impedir que produzca efectos es mediante la declaración de nulidad. Para ello, es preciso que el interesado la impugne ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, bien a través de una acción directa, bien a través de una reconvencción. Por eso, a las patentes sin examen previo y con un IET desfavorable se las suele denominar “**patentes débiles**”.

Las denominadas “patentes débiles” crean una restricción injustificada a la libre competencia, pues implican que se concede un monopolio a una invención sin que se haya acreditado que ésta sea nueva y posea actividad inventiva. Aun tratándose de patentes que pueden ser declaradas **nulas** tras el correspondiente procedimiento judicial, la **barrera** se produce al trasladar a los **competidores** la carga económica y administrativa de impugnarlas. Por todo ello, su **eliminación del sistema merece una valoración muy positiva por parte de la CNMC**.

### **III.2.2. Supresión del periodo de gracia**

Igual valoración positiva merece la supresión del periodo de gracia para las divulgaciones de la patente realizadas por el propio inventor. Mediante estas

<sup>17</sup> El IET está regulado en el artículo 36 del APL propuesto y en el artículo 34 de la vigente LP. El IET, sujeto a un formato estandarizado en todo el mundo, es una relación de los documentos considerados relevantes para la apreciación de la novedad o a la actividad inventiva de la invención cuya patente se solicita

divulgaciones se destruye la novedad de la invención, por lo que ya no pueden ni deben ser objeto de patente. El período de gracia constituía una ficción legal para permitir la obtención de una patente a quien hubiera divulgado su propia invención.

Ahora bien, al no estar reconocido en todos los países podría ocurrir que solo fueran patentables en España esta clase de invenciones auto divulgadas. Por ello, con la supresión del período de gracia se evitará la creación de monopolios en España para una materia técnica que forma parte del dominio público y, en consecuencia, que puede ser utilizada por todos los competidores.

### III.2.3. Régimen de licencias obligatorias

La constitución de una licencia obligatoria implica que **terceros** puedan **explotar** el objeto de la patente a cambio de una **remuneración** a su titular. Es decir que, por virtud de la licencia obligatoria, el titular pierde el derecho exclusivo de impedir a terceros la explotación de la patente.

Las licencias obligatorias, reguladas en el Título IX del APL propuesto se vinculan a los cuatro supuestos ya reseñados del artículo 91.1 a) *Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada*; b) *Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal*; c) *Existencia de motivos de interés público para la concesión*; d) *Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n° 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006.*

El régimen de **licencias obligatorias** propuesto en el APL incorpora como **novedad** la referencia al supuesto previsto en el *Reglamento (CE) n° 816/2006*, que prevé la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Fuera de este supuesto, se mantienen los otros tres supuestos mencionados.

No obstante, hay que tener en cuenta **recientes desarrollos** en el ámbito de la **defensa de la competencia** acaecidos con posterioridad a la LP de 1986. Desde esa fecha se han dictado **resoluciones**<sup>18</sup> en el ámbito comunitario que

<sup>18</sup> Sentencia de 6 de abril de 1995, RTE e ITP/Comisión, denominada «Magill» (asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P, Rec. p. I-743) y Sentencia de 29 de abril de 2004, IMS Health GmbH & Co. OHG contra NDC Health GmbH & Co. KG, Asunto C-418/01, Rec. 2004 página I-05039 caso «IMS». En estas dos sentencias de 1995 y 2004, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó los requisitos en los que tal negativa puede ser considerada abusiva, a saber: a) la negativa puede excluir toda competencia en un mercado derivado; b) obstaculiza la aparición de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial de los consumidores, y c) la negativa no está justificada por consideraciones objetivas.

Por otra parte, en la Decisión de la **Comisión Europea** de 9 de diciembre de 2009 caso Rambus relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 102 del TFUE y con el artículo 54 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.939-RAMBUS), la Comisión consideró que una empresa había abusado de su posición de dominio por la exigencia de **cánones excesivos** por

han abordado el tratamiento *antitrust* frente al **ejercicio abusivo** de un derecho de propiedad intelectual, como es el caso de las patentes.

De esta forma, la constitución de una **licencia obligatoria** en determinados casos de abuso de posición de dominio, puede ser un **remedio potencialmente útil**.

La facultad de la CNMC de obligar a una empresa a compartir activos esenciales con sus competidores a través de una licencia obligatoria cuando resulte necesario para solucionar problemas de competencia encuentra acomodo legal en el vigente artículo 53.2 b) de la *Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia* (LDC), precepto que habilita al Consejo de la CNMC a imponer "*condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de comportamiento*".

Teniendo en cuenta las circunstancias señaladas en los párrafos precedentes, y las funciones de la CNMC para velar por la competencia en todos los mercados y sectores productivos, de conformidad con lo previsto en la *Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, se valora positivamente que el APL propuesto señale ya en su Exposición de Motivos que esta clase de licencias están vinculadas "*a prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público*"<sup>19</sup>.

### III.3. Propuestas de mejora

A pesar de que el APL propuesto mejora la competencia en los aspectos que se han mencionado, la CNMC sugiere que se aproveche el proceso de revisión integral de la normativa para incrementar la competencia en los tres aspectos siguientes: (i) la legitimación activa para la impugnación de patentes (ii) los modelos de utilidad, y (iii) ciertos aspectos relativos a los servicios profesionales que prestan los API.

---

sus licencias de patente en el marco de un acuerdo de estandarización. El expediente terminó con la aceptación por parte de la Comisión Europea de los compromisos asumidos por *Rambus*.

Es por eso que desde un punto de vista económico podría ser favorable a la competencia, e incluso en ocasiones necesario, exigir licencias bajo la óptica de una evaluación de razonabilidad, justicia y no discriminación (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND* en la terminología anglosajona) cuando la patente sea vital para el acceso a un mercado, es decir, que se garantice que la tecnología esencial protegida por una patente sea accesible a los usuarios en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal 2011/C 11/01 DOUE 14.01.2011). Ver igualmente, por ejemplo, el caso *Microsoft v Motorola*, nº de caso 2:10-cv-01823 (Decisión del Tribunal del distrito oeste de Washington) y en la UE, la Decisión de la Comisión Europea COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*.

<sup>19</sup> Debe recordarse que la resolución de que se trate adquiriría fuerza ejecutiva en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



### III.3.1. Legitimación activa para la impugnación de patentes

El artículo 103 del APL, en su apartado 1, (siguiendo la misma redacción que la LP vigente) establece que la **legitimación activa** para solicitar la declaración de nulidad de una patente corresponde a "**quienes se consideren perjudicados, así como a la Administración Pública**", salvo en el caso de que la patente hubiera sido obtenida por una persona no legitimada, en cuyo caso, la acción corresponderá al legítimo titular.

Entiende la CNMC que la **depuración** de los monopolios indebidamente concedidos debería ser considerada una acción de interés general, con independencia de que el perjuicio pueda producirse de una forma más intensa para un competidor con interés en explotar una invención. Desde esta perspectiva, la legitimación para solicitar la declaración de nulidad de una patente debería ser lo más amplia posible a través de una **acción pública**<sup>20</sup>, de manera que cualquier persona pueda instar la declaración de nulidad de una patente indebidamente concedida.

La restricción de la **legitimación** para anular una patente "**a quien se considere perjudicado**" podría bloquear injustificadamente el éxito de estas pretensiones, pues podría impedir al órgano jurisdiccional entrar en el fondo de la pretensión impugnatoria como consecuencia de la falta de legitimación de la parte actora.

Por otro lado, frente a esta legitimación restrictiva, se ha de tener presente que la **Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria**<sup>21</sup> establece una legitimación universal para ejercer la acción de nulidad y que este desfase, con independencia de la eficacia jurídica de la misma en este momento, puede ocasionar una desventaja competitiva que afectaría exclusivamente a las empresas y particulares sujetos al ordenamiento jurídico español.

Por todo ello, se considera que debe abrirse la legitimación para impugnar patentes a **cualquier persona**, recomendando la modificación del art. 103.1 en el siguiente sentido: "**Será pública la acción para solicitar la declaración de**

<sup>20</sup> La acción pública supone la atribución de legitimación activa para cualquier persona pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Los diferentes supuestos en que se reconoce una acción popular tienen en común que los efectos positivos vinculados al éxito de la pretensión recaen sobre el conjunto de la sociedad más allá de la esfera individual de la parte actora. Existen en nuestro Derecho algunos ejemplos de acción pública en el ámbito del medioambiente, ordenación del territorio, y protección del patrimonio histórico. Y más recientemente se incorporó la acción pública para la defensa de la unidad de mercado a través de la disposición adicional quinta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

<sup>21</sup> COM (2000) 412 final 2000/0177 (CNS), artículo 31. "Cualquier persona podrá ejercer la acción de nulidad [...]". Esta propuesta de reglamento ha sido objeto de una reciente Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DOUE 22.03.2011).

*nulidad. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.”*

### III.3.2. Modelos de Utilidad

Se trata de un título de propiedad industrial contemplado en el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 (EPI) y que se mantuvo en la LP de 1986. Al igual que en otros países con sistemas similares, tanto en el EPI como en la Ley de 1986 se exigía que la invención fuese nueva sólo a nivel nacional, de manera que podía obtenerse protección como modelo de utilidad para invenciones que hubieran sido divulgadas en otros países.

La diferencia con las patentes estriba en que, mientras que en éstas se considera que poseen actividad inventiva aquellas invenciones que no se desprendan de una manera “**evidente**” del estado de la técnica, en los modelos de utilidad la exigencia es menor, y 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. El APL no realiza ninguna innovación a este respecto en su artículo 136.

Los modelos de utilidad tienen un menor coste de obtención en comparación con las patentes, que viene determinado por la **ausencia de examen de los requisitos de patentabilidad**, y que determina que las tasas sean sustancialmente más bajas<sup>22</sup>.

En lo que se refiere al **procedimiento de concesión**, y al igual que en la LP actualmente vigente, en el APL los modelos de utilidad se conceden **sin examen previo**, con el simple llamamiento a la oposición a los terceros. La solicitud solo podrá ser **denegada** si algún tercero -previo pago de la correspondiente tasa- comparece ante la OEPM en los seis meses siguientes a la fecha de publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (artículos 140 y 141 del APL). Por otro lado, es posible la **impugnación** de un modelo de utilidad mediante la correspondiente acción de nulidad ejercitable ante los órganos de la jurisdicción civil. Es decir, salvo que terceros se opongan diligentemente e incurriendo en costes, el monopolio habrá surgido por la mera solicitud.

Adicionalmente, aunque el grado de exigencia **sustantivo y formal** sea significativamente más bajo que para las patentes, la intensidad del **monopolio** que atribuye la titularidad de un modelo de utilidad es similar que en el caso de las patentes: se trata de un **derecho exclusivo, con una duración temporal de 10 años y limitado geográficamente al país que concede el modelo de utilidad**.

---

<sup>22</sup> Para una visión general de la regulación de los modelos de utilidad en el mundo, puede consultarse la página de la OMPI: [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/utility\\_models/index.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/index.htm)

La figura de los modelos de utilidad pudo haber tenido mayor sentido económico en **épocas pasadas**, donde tal vez pudiera estar justificado incentivar la modernización de los productos españoles introduciendo en el mercado adaptaciones de novedades procedentes de otros países. Pero lo cierto es que, hoy en día, la CNMC considera que cabría **replantearse el mantenimiento de esta figura por las siguientes razones:**

En primer lugar, **permite la concesión de monopolios a invenciones que no satisfacen los niveles de exigencia de las patentes.** Los modelos de utilidad funcionan como sustitutivos imperfectos de las patentes, consumiendo ineficientemente recursos escasos y generando monopolios para invenciones que no han demostrado superar los estándares de novedad y actividad inventiva, elementos que son el presupuesto de toda invención patentable, tanto jurídica como económicamente.

En segundo lugar, el hecho de que los modelos de utilidad se concedan sin **examen previo** provoca la **creación de barreras a la entrada** pues se traslada a los demandados –y, por tanto, competidores actuales o potenciales– la carga de impugnar, en tiempo y forma, estos derechos exclusivos.

En tercer lugar, este carácter de **sustitutivo imperfecto** se agravará aún más si cabe en el futuro con la generalización del procedimiento de concesión con examen previo para las patentes, pues las invenciones que no superen el examen previo por falta de patentabilidad podrían ser convertidas en modelos de utilidad (artículo 51 del APL).

En cuarto lugar, la **voluntad del legislador** parece en línea con lo señalado en los párrafos anteriores atendiendo a la MAIN: “[...] *desincentivar la solicitud de patentes de baja calidad [...] que falsean la competencia y trasladan a los competidores y a los tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas*”. El mantenimiento de los modelos de utilidad en el sistema español puede frustrar la consecución de estos objetivos, dado que es muy probable que aquellas solicitudes de patente que no cumplan los requisitos de patentabilidad no lleguen a ser denegadas, como es voluntad del legislador, sino que el solicitante opte por convertirlos en modelos de utilidad.

En quinto lugar, la Exposición de Motivos alude a que el **95 por cien de las solicitudes de modelos de utilidad son presentadas por españoles.** Resulta llamativo que la Exposición de Motivos de la LP de 1986 ya se pronunciara en su momento en los siguientes términos, que no parecen suficientemente fundados desde la óptica de su racionalidad económica:

*“se mantienen los modelos de utilidad por ser una institución que responde en muchos casos al nivel de nuestra tecnología, como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de protección, en más de un 80 por 100<sup>23</sup>, por*

<sup>23</sup> De hecho, la elevada presencia española en los modelos de utilidad (que ha subido de un 80 a un 95%, según los datos citados) contrasta significativamente con el bajo nivel de presencia

*nacionales, pero se reduce su duración de veinte a diez años, debido a que sólo requieren novedad relativa o nacional y un grado de actividad inventiva menor que el de las patentes de invención".*

**En definitiva, de mantenerse el APL en los términos propuestos existe el riesgo evidente de que los modelos de utilidad permitan la constitución de monopolios legales sobre la base de innovaciones de insuficiente calidad. Por las razones expuestas, se recomienda al Ministerio proponente, como primera opción, que efectúe una evaluación del mantenimiento de la figura de los modelos de utilidad desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. En caso de que no supere dicha evaluación, de forma que quede acreditado que estamos ante un régimen de protección excesivamente intenso para una actividad inventiva de escasa trascendencia técnica, se recomendaría su eliminación.**

Subsidiariamente, si se considerase que el interés general justifica la concesión de una exclusiva durante diez años a invenciones de bajo nivel inventivo, y por tanto se decide su mantenimiento, se recomienda que su concesión se someta a examen previo obligatorio, al igual que las patentes.

### **III.3.3. Servicios prestados por los Agentes de la Propiedad Industrial (API)**

La CNMC ha tenido ocasión de recordar, en relación con los servicios profesionales, la importancia de un régimen regulatorio pro competitivo respecto al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales<sup>24</sup>, consideraciones que damos aquí por reproducidas. Por otra parte, desde la óptica sancionadora, también se han instruido expedientes en el ámbito de los API<sup>25</sup> por la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia. En

---

española en las patentes europeas, de tan solo un 1,04%. Fuente: estadísticas de la Oficina Europea de Patentes: <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012/statistics-trends/patent-applications.html>

<sup>24</sup> *Informe de Proyecto Normativo 110/13 relativo al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.*

<sup>25</sup> En el expediente sancionador S/00203/09 COAPI se detectó una infracción del artículo 1 de la LDC debido a una disposición del Código de Conducta de su Colegio profesional que restringía la publicidad entre sus miembros. La resolución del Consejo de la CNC de 22 diciembre de 2010 puso fin a este expediente al declarar la terminación convencional del mismo una vez que la controvertida disposición fue eliminada del Código de Conducta.

En la fecha de redacción del presente informe se encuentra además abierto el expediente sancionador S/0477/13 Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, incoado en junio de 2013, contra el mencionado Colegio por posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la LDC consistentes en la adopción de criterios para el acceso a las listas de peritos judiciales basados en la antigüedad y actuaciones ante la OEPM, en la adopción de baremos o normas orientativas para determinar el cobro de honorarios, y en el cobro de cuotas ordinarias variables basadas en la actividad profesional que cada Agente de la Propiedad Industrial (API) desarrolla ante la OEPM.

cualquier caso, en la regulación propuesta en el APL se observan **tres restricciones** a la competencia que se recomienda revisar:

### ***Intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios***

El artículo 171.2 del APL, al regular la capacidad y representación ante la OEPM, establece la obligación de que los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deban actuar mediante API.

Pese a que en la mayoría de los casos la actividad de los API no está sujeta a reserva, en la práctica lo habitual es que las grandes compañías contraten los servicios especializados de uno de ellos. Ello se debe tanto a la **especialización técnica** que caracteriza las funciones de un API (asesoramiento especializado, estricto control de plazos, necesidad de contar con bases de datos especializadas, etc.), como al hecho de que, en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno, la profesión de API es objeto de una regulación específica. Por lo tanto, el estar en posesión de este título ya proporciona a estos profesionales una **ventaja inicial**, por lo que sería en mayor medida conveniente eliminar esta restricción.

Por ello, se considera que la intervención preceptiva de los API para los **solicitantes extracomunitarios** es una **barrera a la entrada** que no se encuentra justificada desde la óptica de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. Se trata de un caso de "**renta regulatoria**" que además puede afectar a la competencia en este sector, en perjuicio de otros posibles intermediarios profesionales técnicamente competentes. En consecuencia, se recomienda suprimir la intervención preceptiva de los API para los solicitantes extracomunitarios.

### ***Reserva de actividad en la prestación de los servicios de traducción***

Existe a favor de los API una **reserva de actividad**. Se trata de la exigencia de que las **traducciones de patentes** sean realizadas, bien por un API, bien por un traductor jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Esta reserva entra en juego en dos supuestos distintos: en las solicitudes de patente europea por lo previsto en el artículo 150.2 y en las solicitudes de patentes internacionales por virtud de lo dispuesto en el artículo 165.2 del APL.

Cabe plantearse las razones que justifican esta reserva de actividad a los API, equiparándolos a los traductores nombrados por el MAEC a través del correspondiente análisis de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción.

En este sentido, el Ministerio proponente debería valorar si la intervención de un traductor jurado nombrado por el MAEC constituye el único mecanismo para garantizar la fiabilidad de la documentación presentada pues, en principio, la presencia de otros operadores técnicamente capacitados sería deseable desde la óptica de competencia. Ahora bien, desde ese prisma, si además de a los traductores jurados se reserva la actividad a los API, parece a todas luces

necesario que esa actividad no se restrinja a los mismos sino que se abra a terceros profesionales con acreditada capacitación técnico-lingüística.

### ***Acceso a la profesión de API***

Para el acceso a la profesión de API, el artículo 173 del APL deja al desarrollo reglamentario dos cuestiones cuya futura regulación podría **resultar problemática** desde el punto de vista de la competencia, y sobre las que esta Comisión juzga oportuno advertir.

En concreto, la letra e) de este artículo exige la superación de unas **pruebas de aptitud** para el acceso a la profesión, mientras que la letra f) condiciona el acceso a la constitución de una **fianza** a disposición de la OEPM y un **seguro de responsabilidad civil**.

En concreto, a la hora de fijar reglamentariamente las pruebas de aptitud, el importe de la fianza y las condiciones del seguro de responsabilidad, el órgano proponente de la norma debería evitar el establecimiento de requisitos desproporcionados o demasiado exigentes para los objetivos perseguidos que pudieran limitar el número de operadores presentes en el mercado.

Teniendo en cuenta el potencial impacto sobre la competencia que se derivaría de un desarrollo reglamentario restrictivo en estos ámbitos, la CNMC recuerda que las exigencias que reglamentariamente se determinen habrán de garantizar los niveles más elevados de competencia que resulte posible y, en todo caso, respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención.

Por último, se recuerda igualmente al órgano proponente la habilitación de la propia CNMC para la realización de un informe (ex. artículo 5.2 de la Ley 3/2013 citada) de la norma que concrete estos u otros requisitos.