



CONSEJO DE ESTADO

Núm.: 762/2014

Tengo el honor de remitir a V. E. el dictamen emitido por el Consejo de Estado en Pleno, en el expediente de referencia, recordándole al propio tiempo lo dispuesto en el artículo 7.4 del R. D. 1674/1980, de 18 de julio, sobre comunicación a este Consejo de la resolución que se adopte en definitiva.

Madrid, 20 de octubre de 2014

EL PRESIDENTE,



EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.



CONSEJO DE ESTADO
REGISTRO GENERAL

20 Oct. 2014

Número 762/2014 Hora 12:17

SALIDA

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



CONSEJO DE ESTADO

Nº: 762/2014

SEÑORES:


Romay Beccaría, Presidente
Lavilla Alsina
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Herrero y Rodríguez de Miñón
Ledesma Bartret
Aza Arias
Manzanares Samaniego
Fernández de la Vega Sanz
Alonso García
Rodríguez Zapatero
Blecua Perdigones
Oreja Aguirre
Peña Pinto
Torres-Dulce Lifante
Díez-Picazo y Ponce de León
Silva de Lapuerta
Pendás García
Laborda Martín
Tocino Biscarolasaga
Silva Sánchez
Ortega y Díaz Ambrona
Rodríguez Ibarra
Palacio Vallelersundi
Cava de Llano y Carrió
Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos,
Secretaria General

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2014, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

“En cumplimiento de Orden de V. E. de 17 de julio de 2014 el Consejo de Estado en Pleno ha examinado el expediente relativo al Anteproyecto de Ley de Patentes.

De antecedentes resulta:

1. El anteproyecto que se consulta principia por una exposición de motivos y consta de un texto de ciento ochenta y tres artículos, diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y un anexo.

 Los artículos están distribuidos en dieciséis títulos. De entre ellos, los Títulos V, VIII, IX, X, XII, XIII y XIV están a su vez divididos en capítulos.

La exposición de motivos está compuesta de once apartados y el primero de ellos contiene una introducción y un resumen de las innovaciones



CONSEJO DE ESTADO

que trae consigo el anteproyecto. Comienza dicho apartado primero refiriéndose a la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y a las modificaciones que ha sufrido hasta la fecha. En el momento actual se hace necesaria una actualización general de la normativa sobre patentes, que no puede abordarse mediante reformas parciales.

Esa necesidad viene determinada por varios factores. El primero de ellos es de naturaleza internacional: "En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del 90 por 100 de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes, y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970, más conocido por su acrónimo inglés PCT". También hay que tener en cuenta la adhesión de España al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994, el desarrollo del Derecho de patentes de la Unión Europea y la ratificación por nuestro país en 2013 del Tratado de Derecho de Patentes.

Por otra parte, y "en línea con los objetivos propuestos en las Leyes 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación", la ley que se proyecta pretende "simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva...". Y el modelo de utilidad se modifica en aspectos sustanciales como la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones protegibles y las condiciones de ejercicio de las acciones correspondientes.

El anteproyecto contiene novedades sobre las invenciones laborales, las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, y el acceso a la representación profesional, y viene a refundir, "como es usual en el derecho comparado, las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones...".

Los restantes diez apartados de la exposición de motivos pasan revista con algún detenimiento al contenido del anteproyecto. En los párrafos



CONSEJO DE ESTADO

que siguen se destacan las principales novedades que se introducen, tal y como se reflejan en la propia exposición de motivos.

El Título II ("Patentabilidad") hace explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. En el Título IV ("Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios") se sustituye la presunción irrefutable que permite al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo por otra, que admite prueba en contrario, de que tales invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

El Título V ("Solicitud y procedimiento de concesión") se presenta como "uno de los ejes de la reforma" y en él se simplifican los requisitos para obtener fecha de presentación de solicitud de patente. Por otra parte, entre los requisitos de la solicitud se incluye el de informar sobre el origen geográfico de la materia biológica a la que la invención se refiera. Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España.

En cuanto al sistema de concesión, el anteproyecto se aparta del vigente régimen opcional, introducido por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, y "vuelve al examen previo, también llamado examen sustantivo, de novedad y actividad inventiva, como único sistema de concesión de patentes...", cuya implantación gradual se previó inicialmente por la Ley de Patentes de 1986. El nuevo procedimiento "integra la búsqueda con el examen técnico" y, de este modo, "al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado que es el de facilitar el acceso puntual a la información relevante para facilitar la decisión de mantener su solicitud, y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad".

Con el mismo objetivo de acelerar el procedimiento, se sustituye la oposición previa por la posterior a la concesión, que es la generalizada en el Derecho comparado. Este sistema de oposición diferida obliga a modificar el régimen de recursos administrativos, que podrán interponerse por quienes

Du



CONSEJO DE ESTADO

hubieran sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

Los Títulos VI ("Efectos de la patente y de la solicitud de la patente") y VII ("Acciones por violación del derecho de patente") apenas sufren cambios. Con todo, y entre otras modificaciones menores, en la regulación de los límites del derecho de patente se separan en dos supuestos distintos los actos experimentales y la realización de ensayos para obtener la autorización de medicamentos. El anteproyecto también añade las multas coercitivas para garantizar la rápida cesación de la actividad infractora de la patente.

El Título IX ("Obligación de explotar y licencias obligatorias") reordena y simplifica la regulación de licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al ya superado concepto de explotación que exigía fabricar el objeto de la patente en territorio nacional. Se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente; y la posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año, en lugar de los tres anteriores.

Del anteproyecto se elimina la regulación de los certificados de adición, contenida en el Título X de la vigente Ley de Patentes, y que constituyen una figura que hoy apenas encuentra reflejo en el Derecho comparado europeo.

En el Título X ("Nulidad, revocación y caducidad de la patente") se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, mejorando así la seguridad jurídica. En el procedimiento de nulidad, el titular de la patente podrá limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al procedimiento, como ya ocurre con las patentes europeas. También se regula el procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, posibilidad que tienen ante la Oficina Europea de Patentes los titulares de patentes europeas validadas en España.

En el Título XII ("Jurisdicción y normas procesales") se dispone que la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas pase a ser



CONSEJO DE ESTADO

voluntaria y se modifica la composición de la comisión encargada de aplicarla. También se prevé la participación de la Oficina en actividades de mediación y arbitraje.

Los modelos de utilidad, que se regulan en el Título XIII, son "un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llegan al 95 por 100". "La primera novedad importante –continúa diciendo la exposición de motivos- es la equiparación del estado de la técnica relevante con lo exigido para las patentes". La diferencia con las patentes sigue siendo que para los modelos de utilidad se exige un nivel de actividad inventiva inferior. También se amplía el ámbito de lo protegible mediante modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo, eso sí, lo relativo a materia biológica y a sustancias farmacéuticas. En el procedimiento de concesión la oposición de terceros seguirá siendo previa porque, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, los modelos de utilidad no están sujetos a examen sustantivo.

El anteproyecto introduce un nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, integrando así en la ley "las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España".

El Título XV ("Representación, agentes y mandatarios") regula las normas de acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial siguiendo lo marcado por la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone. Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, pero se suprimen requisitos como la constitución de una fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad civil. También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas.

En el Título XVI ("Tasas y anualidades") "se actualizan y reordenan las normas sobre tasas (...) estableciéndose una reducción de un 50



CONSEJO DE ESTADO

por 100 de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y Pyme”.

De la parte final del anteproyecto, la exposición de motivos destaca, entre otras cosas, el establecimiento de programas de concesión acelerada a los que podrá acogerse el interesado en las condiciones que reglamentariamente se determinen; y la modificación de las Leyes 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, para reconocer expresamente la competencia de los Juzgados de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño.

2. El contenido del anteproyecto consultado se expone sintéticamente a continuación.

Título I. Disposiciones preliminares

El artículo 1 tiene el siguiente tenor:

“Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, los siguientes títulos de propiedad industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de utilidad.
- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios”.

La solicitud y la concesión de los títulos de propiedad industrial se inscribirán en el Registro de Patentes (Artículo 2.2).

Las personas legitimadas para solicitar títulos de propiedad industrial podrán invocar en su beneficio las disposiciones de cualquier tratado



internacional ratificado por España en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley (Artículo 3.2).

Título II. Patentabilidad

Son patentables en todos los campos de la tecnología las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las invenciones podrán tener por objeto productos o procedimientos que recaigan sobre materia biológica (Artículo 4.1). Se entiende por "materia biológica" la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico (Artículo 4.3).

No podrán ser objeto de patente las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público, como la clonación de seres humanos, la modificación de la identidad genética germinal del ser humano, y la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales (Artículo 5.1).

Los apartados 1 y 2 del artículo 6, copiados a la letra, dicen así:

"1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio".

"Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia" (Artículo 8.1).

"Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola" (Artículo 9.1).



Título III. Derecho a la patente y designación del inventor

“El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce” (Artículo 10.1). Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España (Artículo 10.3).

Una patente concedida a persona no legitimada podrá ser reivindicada por quien ostente tal legitimación en el plazo de dos años desde la publicación de la concesión en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” (Artículo 12.1 y 3).

Título IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios

Las invenciones realizadas por el empleado durante la vigencia de su relación de servicios y que sean fruto de una actividad constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario (Artículo 15.1).

Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, se presumen realizadas durante la vigencia de esta (Artículo 19.1).

Las invenciones realizadas por el personal investigador de los organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, y las sociedades mercantiles estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias (Artículo 21.1).



CONSEJO DE ESTADO

Título V. Solicitud y procedimiento de concesión

Capítulo I. Presentación y requisitos de la solicitud de la patente

La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (Artículo 22.1).

Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia (Artículo 23.2).

"La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla" (Artículo 27.1). "Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción" (Artículo 28).

Quienes hayan presentado una primera solicitud de patente en alguno de los Estados miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses (Artículo 30.1).

El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar copia de dicha solicitud, a no ser que ya obre en la Oficina Española de Patentes y Marcas o esté disponible en una biblioteca digital (Artículo 31.1 y 2).

Capítulo II. Procedimiento de concesión

Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, así como los relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad (Artículo 35.1).



CONSEJO DE ESTADO

Seguidamente, la Oficina emitirá "un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita (...) 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" (Artículo 36.1).

Transcurridos dieciocho meses desde la presentación de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará junto con el informe sobre el estado de la técnica (Artículo 37.1 y 4).

La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará, previa petición del solicitante, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la ley (Artículo 39.1). La petición de examen sustantivo habrá de presentarse en todo caso antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica (Artículo 39.2). Transcurrido dicho plazo sin haberse formulado la petición, se entenderá que la solicitud de patente ha sido retirada (Artículo 39.4).

Cuando el examen sustantivo no revele la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada (Artículo 40.1). La concesión de la patente se anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (Artículo 41).

Capítulo III. Oposiciones y recursos

Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión, cualquier persona podrá oponerse a ella por alguno de los siguientes motivos:

- a) Falta de algún requisito de patentabilidad.
- b) Insuficiencia de la descripción de modo que un experto no pueda ejecutar la invención.
- c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud (Artículo 43.1).



CONSEJO DE ESTADO

La oposición se dirigirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ante la que tendrán lugar los correspondientes trámites de alegaciones, en los que el titular de la patente registrada podrá modificar las reivindicaciones (Artículo 43.2 y 3). La Oficina resolverá, estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, o desestimándolas (Artículo 43.4). "La patente modificada, tal como haya sido publicada, determina retroactivamente el alcance de la protección conferida por esta ley" (Artículo 43.5).

El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada (Artículo 44.1). El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente (Artículo 44.2).

Capítulo IV. Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios

Las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas que, si cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, expedirá los certificados y publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" la solicitud y la resolución correspondiente (Artículo 46.1 y 2).

Capítulo V. Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud (Artículo 49).

En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de propiedad industrial (Artículo 51.1).



CONSEJO DE ESTADO

"La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida" (Artículo 52.1).

Los apartados 1 y 2 del artículo 54 se transcriben a continuación:

"1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

Título VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente

"La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida" (Artículo 58).

Los artículos 59 y 60 regulan, respectivamente, la prohibición de explotación directa y de explotación indirecta de la invención patentada.

El artículo 61 establece los límites generales de los derechos conferidos por la patente, que, entre otros supuestos, no se extienden:

- A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

- A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines. Este último supuesto es el que, como señala la exposición de motivos, recibe la denominación de "cláusula Bolar".



CONSEJO DE ESTADO

“El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la suya” (Artículo 64).

El artículo 65, que regula las patentes dependientes, dispone lo siguiente:

“El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso, ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior (...) sin el consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria”.

“El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones” (Artículo 68).

Título VII. Acciones por violación del derecho de patente

El artículo 71 enumera las acciones civiles que podrá utilizar el titular de un derecho de patente lesionado, entre las que figuran la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de daños, y el embargo de los objetos producidos con violación de su derecho.

La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de obtener (Artículo 74.1). Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente, el tribunal fijará una indemnización coercitiva por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción (Artículo 74.4). El titular de la patente cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, el derecho a percibir en concepto de indemnización el 1 por 100 de la cifra de



CONSEJO DE ESTADO

negocios realizada por el infractor con los productos o procedimientos amparados por la patente (Artículo 74.5).

“Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse” (Artículo 78.1).

Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

Capítulo I. Cotitularidad y expropiación

Cuando la patente pertenezca “pro indiviso” a varias personas, la comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes (Artículo 79.1). Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá, entre otras cosas, explotar la invención previa notificación a los demás titulares (Artículo 79.2.b). La concesión de licencias a terceros para explotar la invención requerirá el acuerdo de la mayoría de los partícipes en los términos del artículo 398 del Código Civil (Artículo 79.3).

Cualquier patente podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social mediante indemnización (Artículo 80.1).

Capítulo II. Transferencias, licencias y gravámenes

La patente puede ser objeto de licencias, en su totalidad o en alguna de las facultades que confiere, para todo o parte del territorio nacional. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas (Artículo 82.1). La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (Artículo 82.6).

En el Registro de Patentes se inscribirán tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas (Artículo 86.1). No podrán invocarse



CONSEJO DE ESTADO

frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro (Artículo 86.3). La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes, que será público (Artículo 86.4).

Capítulo III. Licencias de pleno derecho

El titular de la patente podrá hacer un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario. La Oficina inscribirá en el Registro de Patentes y dará adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho (Artículo 87.1).

En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho cualquier persona está legitimada para utilizar la invención en calidad de licenciatario no exclusivo (Artículo 87.5).

Título IX. Obligación de explotar y licencias obligatorias

Capítulo I. Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias

El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (Artículo 90.1 y 2). La prueba de que la invención está siendo explotada incumbe al titular de la patente (Artículo 90.3).

Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente, cuando, no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concorra alguno de los supuestos siguientes:



CONSEJO DE ESTADO

- a) Insuficiencia de explotación de la invención patentada.
- b) Dependencia entre patentes.
- c) Existencia de motivos de interés público.
- d) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (Artículo 91).

Una vez finalizado el plazo 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 no se ha iniciado la explotación de la patente, o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpido durante más de un año (Artículo 92.1).

Capítulo II. Procedimiento de concesión de licencias obligatorias

Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo, obtener del titular de la patente una licencia contractual (Artículo 96.1).

Sobre la solicitud de licencia obligatoria resolverá la Oficina Española de Patentes y Marcas, y si la otorga, fijará el ámbito de la licencia, el canon, la duración y las garantías que deba prestar el licenciatario (Artículo 98.4).

Capítulo III. Régimen de las licencias obligatorias

Las licencias obligatorias no serán exclusivas. La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada habida cuenta de la importancia económica de la invención (Artículo 99.1 y 2).

Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (Artículo 100.1).





Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente

Capítulo I. Nulidad

El artículo 102.1 enumera las causas de nulidad de la patente, que en gran medida coinciden con los motivos de oposición regulados en el artículo 43.1 del propio anteproyecto. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se modificarán las reivindicaciones afectadas, y la patente se declarará parcialmente nula (Artículo 102.2).

La acción de nulidad será pública y podrá ejercerse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a su caducidad (Artículo 103.1 y 2).

La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida y afectará, entre otras cosas, 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 (Artículo 104.1 y 3).

Capítulo II. Revocación o limitación a instancia del titular de la patente

A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada, modificando las reivindicaciones, en cualquier momento de su vida legal (Artículo 105.1). Cuando esté pendiente una oposición a la patente, o un recurso contra su concesión, la petición de revocación o limitación tendrá lugar en el curso del procedimiento de impugnación correspondiente (Artículo 105.4).

Sobre la petición de revocación o limitación resolverá la Oficina Española de Patentes y Marcas (Artículo 106). Los efectos de la revocación o limitación serán los mismos que los de la nulidad total o parcial (Artículo 107.1).



CONSEJO DE ESTADO

Capítulo III. Caducidad

Entre otras causas, las patentes caducan por expiración del plazo, por falta de pago de una anualidad de las tasas correspondientes, y si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria (Artículo 108.1). La caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público (Artículo 108.2).

“El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma” (Artículo 110.1).

Título XI. Patentes de interés para la defensa nacional

Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que decrete la tramitación secreta de una patente (Artículo 111.3). La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en un registro secreto y se mantendrá en ese régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión (Artículo 113). El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta (Artículo 114.2).

Título XII. Jurisdicción y normas procesales

Capítulo I. Disposiciones generales

El conocimiento de los litigios que suscite la aplicación de la Ley de Patentes corresponderá a los órdenes jurisdiccionales civil, penal, o contencioso-administrativo (Artículo 116).

En el orden civil, 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 (Artículo 118.2).

Q



Capítulo II. Diligencias de comprobación de hechos

La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al juez que acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente (Artículo 121.1).

En la diligencia de comprobación el juez determinará si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la infracción alegada de la patente (Artículo 122.1).

Capítulo III. Medidas cautelares

Se podrán adoptar las siguientes medidas cautelares: la cesación de los actos que violen el derecho del peticionario; el depósito de los objetos producidos o importados con violación del mismo derecho; el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios; las anotaciones registrales que procedan (Artículo 126.1).

Capítulo IV. Solución extrajudicial de controversias

Antes de iniciar actuaciones judiciales en relación con invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo, la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (Artículo 130).

Para la conciliación se constituirá una Comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas y otros dos elegidos por las partes (Artículo 131.1).

Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos (Artículo 133.1). Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de recurso frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación (Artículo 133.5).



Título XIII. Modelos de utilidad

Capítulo I. Objeto y requisitos de protección

Podrán protegerse como modelo de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación (Artículo 134.1).

No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas (Artículo 134.2).

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 será el mismo que el establecido para las patentes (Artículo 136.1).

Capítulo II. Solicitud y procedimiento de concesión

La solicitud de un modelo de utilidad se dirigirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas (Artículo 138.1). "La Oficina no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención" (Artículo 139.3, último párrafo).

No existiendo motivos de denegación, la Oficina publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" los documentos del modelo solicitado y las reivindicaciones correspondientes (Artículo 140). "Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción" (Artículo 141).





CONSEJO DE ESTADO

La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre la oposición y, en su caso, dispondrá la publicación de la concesión del modelo de utilidad en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" (Artículo 142.4 y 5).

Capítulo III. Efectos de la concesión

"La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención" (Artículo 145.1). La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años desde la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 145.2).

Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes (Artículo 145.3).

El artículo 146.1 enumera las causas de nulidad de los modelos de utilidad, que coinciden en gran medida con las causas de nulidad de las patentes que figuran en el artículo 102 del mismo anteproyecto.

En defecto de norma aplicable a los modelos de utilidad regirán para ellos las disposiciones establecidas en la presente ley para las patentes (Artículo 147).

Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales

Capítulo I. Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España

Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no se opongan al Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, en adelante CPE (Artículo 148).





CONSEJO DE ESTADO

En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea y la patente europea tienen, respectivamente, el valor de un depósito nacional efectuado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de una patente nacional (Artículo 150).

Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el "Boletín Europeo de Patentes", la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su registro (Artículo 153.1).

El artículo 157 contiene una prohibición de doble protección, de modo que una patente nacional que tenga por objeto una invención protegida por una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:

- a) El plazo para formular oposición a la patente europea haya expirado sin haberse formulado oposición alguna.
- b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.

Capítulo II. Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Sección 1ª. Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España (Artículo 160.1).

Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante, ser transmitido directamente a la Oficina Internacional (Artículo 162).



CONSEJO DE ESTADO

Sección 2ª. Solicitudes internacionales que designen o elijan España

"La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Oficina Designada o Elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de Cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional o en la petición de examen preliminar internacional" (Artículo 164).

Una solicitud internacional que designe a España tendrá los efectos de una solicitud nacional (Artículo 165). Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional que designe o elija a España tendrá los mismos efectos que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional (Artículo 169.1).

Título XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas los interesados y los Agentes de la Propiedad Industrial (Artículo 172.1).

"Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y 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 de los derechos derivados de las mismas" (Artículo 173.1).

Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas jurídicas (Artículo 173.2).

Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario, entre otros requisitos, superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional (Artículo 174). También deberán presentar ante la Oficina Española





CONSEJO DE ESTADO

de Patentes y Marcas una declaración responsable de que cumplen los requisitos legalmente establecidos (Artículo 176.1).

Título XVI. Tasas y anualidades

“Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre propiedad industrial en materia de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán los que figuran en el Anexo de la presente ley...” (Artículo 179.1).

Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el titular del mismo deberá abonar las anualidades que figuran en el Anexo (Artículo 181.1).

3. De las diez disposiciones adicionales que figuran en la parte final del Anteproyecto, cabe destacar lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional segunda, que tiene el siguiente tenor:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y 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”.

También merece ser citado el apartado 1 de la disposición adicional sexta, cuyo primer párrafo se transcribe a continuación:

“La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales el interesado:



CONSEJO DE ESTADO

a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.

b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca”.

Por su parte, la disposición adicional octava prevé, entre otras cosas, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá mecanismos de coordinación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas competentes para recibir las solicitudes dirigidas a dicha Oficina.

Entre las seis disposiciones transitorias tiene particular importancia la primera, que establece la normativa aplicable a los títulos de protección de invenciones concedidos conforme a la legislación anterior.

La disposición derogatoria contiene una cláusula abrogatoria general y además deroga expresamente la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

La disposición final primera modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (hoy Oficina Española de Patentes y Marcas) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral.

Las disposiciones finales segunda y tercera vienen a modificar las Leyes 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, para reconocer expresamente la competencia de los Juzgados de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño.

La disposición final cuarta da nueva redacción a los artículos 45 y 46 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Hipoteca mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, que regulan, respectivamente, las hipotecas mobiliarias sobre



CONSEJO DE ESTADO

derechos de propiedad industrial y sobre derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual.

Con arreglo a la disposición final quinta, y entre otras cosas, la ley que se proyecta se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9ª de la Constitución, en materia de legislación sobre propiedad industrial.

Mediante la disposición final sexta se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la proyectada ley.

La disposición final séptima pretende asegurarse de que la aplicación de la ley no exigirá incremento de dotaciones presupuestarias.

Y la disposición final octava prevé que la nueva ley entrará en vigor el 1 de diciembre de 2016.

4. El Anexo al Anteproyecto de Ley de Patentes divide las tasas a que se refiere en cuatro tarifas, que se mencionan a continuación con sus respectivas rúbricas: Tarifa Primera, Adquisición y defensa de derechos; Tarifa Segunda, Mantenimiento y transmisión de derechos; Tarifa Tercera, Otros servicios; y Tarifa Cuarta, Patentes europeas y patentes internacionales.

5. La extensa memoria del análisis de impacto normativo procede de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, según la relación de documentos que integran el expediente, su fecha es de 15 de julio de 2014.

El primer apartado de la memoria contiene la justificación de la oportunidad de la propuesta. De este modo, se dice que el vigente sistema de concesión de patentes "posterga innecesariamente lo esencial que es la realización del informe sobre el estado de la técnica lo antes posible y en todo caso dentro del año de prioridad, para que el solicitante decida su estrategia empresarial, especialmente a la hora de patentar en otros países".



CONSEJO DE ESTADO

Por otra parte, dicho sistema de concesión, que permite al solicitante optar por solicitar o no el examen sustantivo de patentabilidad, no ha dado los resultados esperados, porque el 92% de las patentes españolas se conceden sin examen. “La consecuencia –dice la memoria- es que un alto porcentaje de solicitudes de patentes o ni siquiera llega a la fase de búsqueda (base del informe sobre el estado de la técnica), o han de ser concedidas a pesar del resultado negativo del mismo, dando lugar a patentes de baja calidad, que no cumplen la función que las justifica, y a corruptelas como las llamadas patentes curriculares, y generando “burbujas tecnológicas”, que falsean la competencia y trasladan a los competidores y a los tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, lo que no da una imagen positiva de nuestro sistema de patentes”.

Más adelante se añade que “la mayor seguridad jurídica derivada tanto de la solidez de los títulos como del establecimiento de un marco legal más integrado, mejorará la confianza de los inversores en I+D y facilitará lógicamente la capacidad negociadora de los titulares de esos derechos en los contratos de transferencia de tecnología”.

Por último, y con singular importancia, la memoria analiza la oportunidad del anteproyecto, haciendo constar lo siguiente:

“Como es sabido, está en marcha un proyecto de reglamento para la creación de patente europea con efectos unitarios en el marco de un procedimiento de cooperación reforzada impugnado por España y un proyecto de tratado sobre sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes.

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

El segundo apartado de la memoria está dedicado a describir el contenido del anteproyecto, lo que hace muy pormenorizadamente, su relación con otros sectores del ordenamiento jurídico, y la tramitación que ha recibido.



CONSEJO DE ESTADO

En su tercer apartado, la memoria comienza examinando la adecuación del anteproyecto al orden constitucional de competencias. Parte aquí el análisis de la competencia exclusiva del Estado en materia de propiedad industrial (artículo 149.1.9ª de la Constitución), para observar más adelante que “en el caso de las patentes y los modelos de utilidad, sin embargo, la exclusividad de la competencia estatal en materia de defensa, ex artículo 149.1.4ª de la Constitución, justifica que –sin perjuicio de las competencias de los órganos que designen en su caso las Comunidades Autónomas para recibir las solicitudes- éstas deban remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas para ser admitidas a trámite y puestas a disposición del Ministerio de Defensa a los efectos previstos en el Título XI...”.

En cuanto al impacto presupuestario del anteproyecto, la memoria declara que las tasas que percibe la Oficina Española de Patentes y Marcas por los servicios que presta en relación con la propiedad industrial son suficientes para sostener los gastos que dicha prestación genera. Dado que el anteproyecto no modifica la cuantía de las tasas, el nivel de ingresos de la Oficina no experimentará cambios significativos. En este sentido, la memoria ofrece una cuantificación de las previsiones de ingresos anuales por los distintos conceptos gravados por las tasas. De ella resulta un importante aumento (355.143 Euros) de lo que la Oficina ingresará por examen previo, aumento que compensará la disminución de lo percibido por otros conceptos (depósito, examen formal, informe sobre el estado de la técnica y tasas PCT).

Por otra parte, la memoria concluye que, a causa del proyecto, las cargas administrativas de los interesados se reducirán en un importe anual equivalente a 500.947 euros.

6. Obran en el expediente escritos de observaciones a una primera versión del anteproyecto de Ley de Patentes, que fueron recibidos en la Oficina Española de Patentes y Marcas entre los meses de octubre de 2013 y enero de 2014.

Los órganos y entidades del sector público que formularon observaciones son los siguientes: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección



CONSEJO DE ESTADO

General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Agencia per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ), Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

También figuran en el expediente informes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, y el Consejo Económico y Social. De ellos se da cuenta separadamente en estos antecedentes.

Los escritos procedentes del sector privado están suscritos por las siguientes entidades: Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas (AESEG), Grupo español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI), Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), ATISOA, BSH Electrodomésticos España, S. A., Fundación CEFI (Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación), CEOE-CEPYME, Farmaindustria y Televés, S. A.

7. Para recoger todas las observaciones aludidas en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaboró sucesivamente cuatro cuadros, dos en noviembre de 2013 y otros dos en marzo de 2014. En estos cuadros, que en total suman varios centenares de páginas, se exponen las observaciones de que se trata, pero no si se han aceptado o rechazado ni las razones que podrían fundar una u otra decisión.

8. Figura en el expediente un extenso informe del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), que consiste en una larga serie de observaciones de carácter particular al anteproyecto.



CONSEJO DE ESTADO

Especial importancia tiene el comentario que el informe hace del Título V ("Solicitud y procedimiento de concesión") del anteproyecto. Entiende el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial que el anteproyecto "debería conservar la dualidad de opciones, un procedimiento con informe sobre el estado de la técnica (IET) sin examen y de rápida concesión y otro con IET y examen opcional...".

Señala el informe que el sistema de concesión de patentes con examen previo obligatorio no es bueno ni para la Oficina Española de Patentes y Marcas ni para los usuarios. No es bueno para la Oficina porque introduce un procedimiento más lento y costoso, que reducirá el número de patentes españolas y, por tanto, la cuantía de los ingresos para la Oficina. Hay que tener en cuenta, además, que incluso bajo la vigente Ley de Patentes, la Oficina "ha tenido serias dificultades" en realizar con la rapidez deseable el informe sobre el estado de la técnica y el examen, "y ello a pesar de que el examen es optativo y no se pide con frecuencia". Así las cosas, "la imposición del examen obligatorio implicaría la imposición de una carga de trabajo notable en la Oficina...".

Tampoco es bueno para los usuarios el sistema del anteproyecto, en primer lugar, porque les priva del derecho a optar por uno u otro procedimiento. Por otra parte, "no debe olvidarse (...) 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 "porque la última palabra la tienen los Tribunales de Justicia". Por último, el informe observa lo siguiente:

"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 informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita de la Oficina Española de Patentes y Marcas".

9. El preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo lleva fecha 5 de febrero de 2014.



CONSEJO DE ESTADO

El centro directivo informante comienza describiendo detenidamente los antecedentes históricos y el contenido del Anteproyecto de Ley de Patentes. A continuación, entra en la valoración de la norma proyectada, que le merece un juicio de conjunto favorable. Formula seguidamente el informe dos observaciones de particular extensión y relevancia, una sobre la presentación de solicitudes de patente y la otra sobre el sistema de recursos en vía administrativa y judicial.

En lo que hace a la presentación de solicitudes, se trata de conseguir la compatibilidad entre las funciones ejecutivas de las Comunidades Autónomas, ante las que se pueden presentar las solicitudes, con la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para verificar la concurrencia de los requisitos que determinan la fecha de presentación. Estima el informe que sería posible introducir mayor claridad en la redacción de los preceptos correspondientes, sobre todo en punto a la distinción entre el momento de presentación de la solicitud, la fecha de recepción en la Oficina (que no coincidirá cuando la solicitud se hubiera presentado ante el órgano de una Comunidad Autónoma), y las respectivas competencias autonómicas y estatales.

Por otra parte, a juicio de la Secretaría General Técnica informante, "sería aconsejable introducir mayor claridad en la regulación de los aspectos relativos al sistema de impugnación de la concesión de patentes, sea en vía de oposición o en vía de recurso, así como la vía jurisdiccional, aclarando en el anteproyecto si continúa abierta la vía contencioso-administrativa", como lo está en la todavía vigente Ley de Patentes de 1986.

Por último, el informe contiene muy numerosas observaciones de carácter particular, que van dirigidas tanto a la exposición de motivos y al articulado del anteproyecto como a la memoria del análisis de impacto normativo.

10. Obra en el expediente un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, firmado electrónicamente el 12 de febrero de 2014.



CONSEJO DE ESTADO

El apartado del informe que se dedica a las observaciones va encabezado por las de carácter general, siendo la primera de ellas que “dada la extensión del anteproyecto de ley y su incidencia respecto de diferentes aspectos que inciden en la efectividad de la tutela judicial (...) sería conveniente contar con mayor tiempo para el análisis de la norma proyectada”. Se sugiere también que el anteproyecto sea informado por la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación y por el Consejo General del Poder Judicial.

Señala asimismo la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia que en el anteproyecto “son mínimas las normas relativas al ejercicio judicial de las acciones derivadas de la Ley de Patentes (...), cuando sería necesaria una revisión detallada de toda esa regulación, para solventar las dudas interpretativas y prácticas que en el ejercicio de tales acciones [se] vienen suscitando en la doctrina y en los órganos judiciales...”.

Son muchas las observaciones al articulado que contiene el informe de referencia, que se detiene sobre todo en el título que el anteproyecto consagra a jurisdicción y normas procesales.

11. El Consejo, en Sala de Competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su reunión del 13 de febrero de 2014, aprobó un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes.

Como introducción a las observaciones que formula al anteproyecto, la CNMC ofrece un análisis sobre las relaciones de las patentes con la libre competencia. En este sentido, y entre otras cosas, dice el informe que “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”.

“Debe realizarse –continúa el informe- un ejercicio de ponderación entre la libre competencia y el estímulo a la innovación”. Y para ello “es vital que el nivel de exigencia para su constitución sea suficientemente elevado,



CONSEJO DE ESTADO

evitando la creación de derechos exclusivos injustificados que originen monopolios que den lugar a "creaciones" que, por no constituir una auténtica innovación, no deberían sustraerse de la libre disposición de todos los operadores".

Se trata de eliminar las patentes de baja calidad, o "patentes débiles", que en el sistema español vigente son las que han sido concedidas sin examen sustantivo previo, y a pesar de haber obtenido un informe sobre el estado de la técnica de carácter desfavorable. El anteproyecto viene a cambiar este estado de cosas, lo que el informe de la CNMC celebra con las siguientes palabras:

"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 puedan 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".

Más adelante, el informe "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 Agentes de la Propiedad Industrial".

La CNMC propone que se introduzca una acción pública para solicitar la declaración de nulidad de la patente; y que se "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 lo que hace a los Agentes de la Propiedad Industrial, el informe estima que no se justifica su intervención preceptiva en el caso de solicitantes extracomunitarios y previene contra un excesivo rigor en la regulación del acceso a la profesión de API.



CONSEJO DE ESTADO

12. Mediante oficio de 23 de abril de 2014, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia remitió el informe acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación.

Declara el informe que “el borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes que se presenta a la Comisión globalmente debe recibir una valoración muy positiva, porque implica una imprescindible modernización y actualización del Derecho de patentes español, que no sería posible abordar con simples retoques o modificaciones de la Ley de Patentes de 1986”. “Es verdad –continúa el informe- que diversas leyes han introducido modificaciones en la Ley de Patentes de 1986, por ejemplo para incorporar lo dispuesto en el [Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio] ADPIC o en diversas directivas, particularmente la Directiva de Invenciones Biotecnológicas, pero faltaba una revisión íntegra y armónica como la que lleva a cabo el borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes”.

Desde el punto de vista formal, y entre otras cosas, “se incorpora la clarificadora rotulación de cada artículo, criterio moderno que ha seguido esta Comisión siempre y en particular últimamente en la Propuesta de Código Mercantil”.

Por otra parte, “desde el punto de vista sustantivo, también es digna de elogio la modernización que lleva a cabo el borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes”. Destaca aquí el informe varias innovaciones, como el reconocimiento de la prioridad interna, la nulidad parcial de las reivindicaciones, o la posibilidad de patentar la utilización nueva de una sustancia farmacéutica conocida.

Pasa a continuación la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación a dar su opinión sobre tres instituciones: el examen previo obligatorio, las licencias obligatorias y los modelos de utilidad.

El examen previo obligatorio es “una de las innovaciones más importantes y trascendentes” del anteproyecto, que permitirá conceder patentes cuya fortaleza derivará “del hecho de que será menos probable que sean



CONSEJO DE ESTADO

anuladas por un tribunal, y por eso mismo su valor económico será mayor". Se eliminará así el sistema actual, que "no cumplía adecuadamente su función de fomentar la investigación seria" y que "ofrecía una imagen distorsionada de la situación de la innovación en España".

De la regulación de las licencias obligatorias dice el informe que "es demasiado prolija y debería simplificarse sustancialmente, y mucho más teniendo en cuenta que ha sido bajísimo y casi simbólico el número de licencias obligatorias solicitadas".

Y en cuanto a los modelos de utilidad, el anteproyecto "ha realizado un gran avance hacia la consideración de los modelos de utilidad como derecho para proteger "pequeñas invenciones", con la justificada excepción de ciertos sectores industriales en los que no podría "banalizarse" la protección y ésta siempre tendría que ser del máximo nivel por su repercusión social, biológica y económica".

El informe se cierra con un apartado que contiene varias observaciones al articulado del anteproyecto.

13. El Pleno del Consejo Económico y Social correspondiente al 28 de mayo de 2014 aprobó un dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Patentes cuyo apartado dedicado a las observaciones generales empieza haciendo una valoración positiva del texto consultado y de los propósitos que lo animan.

Esa valoración positiva se extiende al nuevo modelo de concesión de patentes mediante examen previo generalizado. Sin embargo, el órgano informante entiende que la opción por dicho modelo debería quedar mejor justificada:

"En opinión del Consejo Económico y Social, sería necesario que la Memoria del análisis de impacto normativo recogiese una evaluación de los costes y de las posibles consecuencias que tendría la aplicación del nuevo sistema. En concreto, sería conveniente evaluar el impacto sobre la patentabilidad de las invenciones de las Pymes y sus costes asociados, en



CONSEJO DE ESTADO

particular, por la posible desviación de las patentes nacionales hacia las patentes europeas, cuyo coste es superior. Igualmente, se echa en falta una explicación sobre los recursos económicos disponibles, así como un análisis de impacto de la reforma sobre la Oficina Española de Patentes y Marcas en términos de costes de sus notificaciones y de personal, ante una posible disminución del volumen de trabajo".

En punto a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo, el Consejo Económico y Social entiende que "el texto legal debería recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración con el objetivo de otorgarle contenido sectorial". El informe considera también que "sería conveniente que el propio anteproyecto estableciera los plazos máximos de resolución por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas en los procedimientos administrativos, en vez de relegarlos a un posterior desarrollo normativo".

El último apartado del informe contiene cinco observaciones de carácter particular al anteproyecto.

14. El 1 de agosto de 2014, cuando ya se encontraba el expediente en el Consejo de Estado, se incorporó al mismo un informe que había sido emitido el 24 de julio anterior por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y que se ceñía a las normas procesales contenidas por el anteproyecto de Ley de Patentes, así como a aquellas que pudieran afectar a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales. Entre las materias abordadas por el informe cabe destacar las siguientes:

i) Las acciones por violación del derecho de patente (Título VII del anteproyecto). Sugiere el informe remitir a una fase procesal posterior el cálculo y la liquidación de los daños y perjuicios derivados de la vulneración de la patente, para evitar las dificultades y costes que suponía la cuantificación de tales daños y perjuicios durante el proceso, cuando debía sustanciarse si se había producido o no tal vulneración. También se recomendaba la introducción de varias aclaraciones en los criterios indemnizatorios.

Qu



CONSEJO DE ESTADO

ii) Las cuestiones relacionadas con la nulidad de la patente (Título X). El Consejo General del Poder Judicial se ocupa tanto de las causas de nulidad y sus efectos como de los aspectos procesales derivados de la alegación de la nulidad de la patente del actor por parte de la persona frente a la que ha ejercitado una acción de violación de la patente, proponiendo la adición de algunos preceptos y la redacción alternativa de otros.

iii) La competencia judicial civil en materia de patentes (Título XII). Se planteaba la conveniencia de afianzar y promover el modelo de especialización judicial entre los Juzgados de lo Mercantil, al tratarse de una materia sumamente técnica e importante en términos empresariales y de inversión.

Y así el expediente se emite la presente consulta.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

I. El anteproyecto de Ley de Patentes que se consulta encuentra su origen en un primer texto elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo que se ha encargado después de impulsar su tramitación y de clasificar las muy numerosas observaciones formuladas tanto por órganos de la Administración como por entidades privadas. Sin embargo, en los cuadros correspondientes la Oficina no ha hecho constar comentarios a las observaciones en cuestión, ni tampoco la información relativa a si han sido aceptadas o rechazadas.

En términos generales, y según se ha hecho constar en los antecedentes de este dictamen, tales órganos y entidades han valorado favorablemente el contenido del anteproyecto, y muy especialmente la más importante de las innovaciones que introduce, a saber, la reforma del sistema de concesión de patentes que, apartándose del vigente régimen opcional, establece un examen previo de novedad y actividad inventiva como única vía posible para la obtención de una patente.



CONSEJO DE ESTADO

En este orden procedimental, debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que el informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, emitido el 24 de julio de 2014, se recibió en el Consejo de Estado el 1 de agosto siguiente, cuando el expediente ya se encontraba en este Consejo. Como consecuencia de ese retraso, que ciertamente no se ha debido a la autoridad consultante, las observaciones contenidas en dicho informe, centradas en aspectos procesales tan importantes como las acciones por violación del derecho de patente, su nulidad, la competencia judicial civil para examinar las controversias que se originen o las medidas cautelares, y que incluyen en algunos casos sugerencias de redacciones alternativas dirigidas a resolver problemas interpretativos que la práctica forense ha puesto de relieve, no han podido ser analizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ni, por consiguiente, han tenido reflejo alguno en el texto remitido en consulta.

El Consejo de Estado ha recogido en las observaciones al articulado gran parte de las propuestas formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, con lo que convendría que tales observaciones se ponderasen con especial detenimiento por la autoridad consultante.

II. Todavía en punto al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de Patentes, el Consejo de Estado coincide con el Consejo Económico y Social en que la memoria del análisis de impacto normativo debería contener un estudio más completo sobre los costes y las posibles consecuencias de la introducción del nuevo sistema de concesión de patentes.

Particularmente recomendable sería que se examinaran los efectos del examen previo obligatorio sobre el régimen de trabajo de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Según se hizo constar en los antecedentes de este dictamen, la memoria del análisis de impacto normativo hace una exposición prospectiva de los ingresos anuales de la Oficina bajo el nuevo sistema de concesión de patentes de la que resulta un significativo aumento (355.143 euros) de los que habrán de percibirse por la realización del examen previo. Obviamente, tal aumento responde a la previsión de que subirá el número de exámenes previos que deberá realizar la Oficina. Resulta aquí oportuno recordar las más arriba transcritas alegaciones del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, según las cuales incluso bajo la vigente Ley



CONSEJO DE ESTADO

de Patentes la Oficina Española de Patentes y Marcas "ha tenido serias dificultades" en realizar con la rapidez deseable el informe sobre el estado de la técnica y el examen, "y ello a pesar de que el examen es optativo y no se pide con frecuencia". De este modo, "la imposición del examen obligatorio implicaría la imposición de una carga de trabajo notable en la Oficina...".

De modo parecido, una exégesis muy autorizada de la Ley de Patentes de 1986 señaló que "no es dudoso que en España pueda llegar a establecerse con las debidas garantías un sistema de examen previo", advirtiendo que "la posibilidad de constituir un centro de documentación suficiente para la realización del examen previo depende simplemente de las dotaciones económicas que se destinen al efecto".

A la vista de lo expuesto, y dada la importancia que el examen previo tiene en el sistema de concesión de patentes que el anteproyecto pretende introducir, procedería que la memoria del análisis de impacto normativo abordara con un cierto detenimiento las cuestiones relativas a los medios personales y materiales con los que va a contar la Oficina Española de Patentes y Marcas para la realización de dicho trámite decisivo, que la ley proyectada convertirá en obligatorio.

III. En el orden de la distribución de competencias, el fundamento de la proyectada Ley de Patentes se encuentra principalmente en el artículo 149.1.9ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en punto a la legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Así lo declara la disposición final quinta del anteproyecto, que se refiere también a otro título competencial, el correspondiente a la legislación procesal (artículo 149.1.6ª de la propia Constitución), a cuyo amparo quedan el Título VII, el Título XII y algunos preceptos de la parte final del anteproyecto.

Además de lo que en su momento se dirá sobre la disposición final quinta en las observaciones al articulado del anteproyecto, cabe recordar aquí, como acertadamente hace la Secretaría General Técnica del departamento consultante en su informe, que la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 103/1999, de 3 de junio, recaída sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas,



CONSEJO DE ESTADO

declaró que la atribución constitucional de competencia en materia de propiedad industrial habilita al Estado tanto para establecer un régimen jurídico unitario para las diversas modalidades de protección de los signos distintivos como para crear un registro de ámbito nacional con carácter central y único. Por supuesto, esa declaración se extiende con naturalidad a otros títulos de propiedad industrial como los regulados por la legislación de patentes. Y todo ello es compatible con la competencia que corresponde a las Comunidades Autónomas para recibir las solicitudes cuya destinataria última es la Oficina Española de Patentes y Marcas, y para verificar el cumplimiento de los requisitos formales que tales solicitudes han de reunir.

IV. El análisis del fondo del anteproyecto que se informa debe ir precedido de una exposición, aunque sea breve, de la importancia que hoy día corresponde a la legislación de patentes en un país con la envergadura económica de España.

A partir de 1970 se hizo común la observación de que en las economías de los países desarrollados comenzaban a cobrar mayor importancia los servicios que la producción industrial. En las últimas dos décadas, sin embargo, un nuevo concepto, el de la "economía del conocimiento", ha venido a desplazar las reflexiones sobre la deriva post-industrial de las economías más avanzadas y a convertir en poco significativa la diferencia entre industria y servicios, en cuanto que lo verdaderamente relevante ha pasado a ser el grado de innovación tecnológica que exista en ambos sectores.

En una "economía del conocimiento" los recursos naturales y otros elementos puramente físicos quedan en segundo plano, y el protagonismo corresponde a las capacidades intelectuales de que dispone una sociedad y a su destreza para generar y diseminar conocimiento con rapidez y eficiencia. Como dice el preámbulo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, "la generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social de España en el entorno internacional". La nueva situación así descrita se



CONSEJO DE ESTADO

caracteriza por la importancia creciente que en el producto interior bruto de los países avanzados va teniendo lo que se ha llamado "capital intangible" y también por el ritmo acelerado del progreso científico y tecnológico, que acorta la vida útil de las innovaciones, que se ven superadas en poco tiempo.

Entre las distintas series de datos que se han utilizado para medir los avances de la "economía del conocimiento", probablemente las preferidas por los investigadores académicos son las que resultan de las oficinas de patentes de los países más desarrollados. Así, por ejemplo, según datos de la OCDE, entre 1992 y 2002 el número de solicitudes de patentes presentadas en Europa, Japón y Estados Unidos aumentó en más de un 40 por 100. Pero los sistemas de concesión de patentes no solo proporcionan indicadores útiles del progreso tecnológico, sino que también son instrumentos para fomentar ese progreso, expandiendo el ámbito de protección del Derecho industrial, para incluir nuevos sectores como las tecnologías de la información y la biotecnología, y, sobre todo, aquilatando la calidad de las invenciones que se protegen mediante la concesión de una patente.

V. Precisamente ese último objetivo persigue la principal innovación del anteproyecto de Ley de Patentes remitido en consulta, que consiste en una reforma del sistema de concesión de patentes con arreglo a unas líneas que han merecido la aprobación de la mayoría de los órganos y entidades que participaron en la elaboración del texto, con la señalada excepción del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial.

El Consejo de Estado comparte esa valoración general positiva del nuevo sistema de concesión de patentes que el anteproyecto pretende introducir. Es lo cierto que hay sectores del ordenamiento jurídico privado en los que la Administración pública, debidamente habilitada por el legislador, interviene para contribuir a la mayor solidez de los derechos subjetivos de que son titulares los particulares y las empresas, sea con el objetivo de proteger la seguridad del tráfico, como ocurre en el Derecho inmobiliario registral, sea, como sucede en el Derecho de la propiedad industrial, para impedir que accedan a la vida jurídica las llamadas "patentes débiles", que distorsionan injustificadamente la libre competencia y no fomentan el desarrollo de las verdaderas actividades de innovación tecnológica.



CONSEJO DE ESTADO

De ahí que haya que valorar favorablemente una reforma que eleva el nivel de exigencia para el otorgamiento de las patentes, confiriéndoles así, como ha dicho la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, una fortaleza que derivará "del hecho de que será menos probable que sean anuladas por un tribunal, y por eso mismo su valor económico será mayor". Ese mayor nivel de exigencia viene dado por la imposición del examen previo de cada patente solicitada, sistema cuya introducción gradual se preveía inicialmente por la disposición transitoria quinta de la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en los términos siguientes:

"El Gobierno, una vez implantado el informe sobre el estado de la técnica para la totalidad de las solicitudes de patentes de invención (...), podrá ir estableciendo por real decreto, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen para el desarrollo tecnológico e industrial del Estado, aquellos sectores de la técnica en los que las solicitudes de patente de invención quedarán sometidas al procedimiento de concesión con examen previo...".

Merece la pena reproducir también aquí lo que en la materia escribió, al poco de publicada la Ley de Patentes de 1986, un autor muy acreditado que ya antes se citó:

Q
"Las ventajas de implantación de un procedimiento con examen previo son (...) importantes. En primer término, y al igual que ocurre con la implantación del informe sobre el estado de la técnica, la realización del examen previo obliga a las empresas solicitantes de patentes, a los Agentes de la Propiedad Industrial y al propio Registro [hoy Oficina Española de Patentes y Marcas], a manejar y discutir sobre la documentación tecnológica, lo cual redundará, en definitiva, en una mayor difusión de las nuevas tecnologías. Además, el Registro, al tener que manejar esa documentación, está en muchas mejores condiciones que si no lo hiciera de cumplir su función de organismo dirigido en buena parte a difundir entre la industria española las nuevas tecnologías incorporadas a los documentos de patentes tanto españoles como extranjeros. En segundo término, el examen previo sirve también para evitar en



CONSEJO DE ESTADO

buena medida que lleguen a ser concedidas patentes que no protegen invenciones nuevas y con altura inventiva”.

Se ve así claramente que el sistema de concesión de patentes que pretende introducir el anteproyecto que se informa, lejos de ser una improvisación, responde a una solvente línea de pensamiento que aparece desde hace mucho tiempo en los antecedentes legislativos y doctrinales, y de cuya definitiva implantación ahora se trata.

VI. Una de las novedades reseñables introducida por el anteproyecto es la relativa a la regulación de las tasas. En este punto, el artículo 183.1 prevé una reducción de tales tasas en favor de los emprendedores que tengan la consideración de personas físicas o PYME, así como en los casos de presentación electrónica de solicitudes con abono previo o simultáneo de las tasas también a través de medios electrónicos.

No contempla en cambio el anteproyecto ninguna exención o reducción de tasas en favor de las universidades públicas españolas, lo que contrasta con la situación actual en la que se exime a estas del pago de tales tasas con base en lo establecido en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (precepto que no tiene carácter orgánico según la disposición final cuarta de dicha ley). Y no solamente no se mencionan las universidades entre los sujetos beneficiarios de las exenciones, sino que, además, el artículo 183.3 del anteproyecto dispone que “no se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las establecidas en esta Ley o de las que, en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos”. De este modo, del anteproyecto se desprende la voluntad, no manifestada expresamente en ninguno de los documentos que integran el expediente, de suprimir las exenciones de las que son actualmente beneficiarias las universidades.

Esta voluntad podría obedecer al objetivo de desincentivar el fenómeno, frecuente en la práctica, de la solicitud y obtención gratuita de patentes por parte de docentes e investigadores a los exclusivos efectos de contar con méritos curriculares, sin que tales patentes sean objeto ni de un examen previo a su concesión (lo que fomenta la aparición de patentes de baja



CONSEJO DE ESTADO

calidad) ni de una ulterior aplicación industrial. Es cierto que los criterios de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario y del personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas incluyen una valoración "preferente" de las patentes nacionales si las mismas están en explotación o han sido concedidas con examen previo. Sin embargo, tales criterios, establecidos actualmente en Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, no excluyen las patentes concedidas sin examen previo ni las no explotadas a la hora de llevar a cabo la evaluación de la actividad investigadora a efectos del reconocimiento de sexenios.

Si el objetivo perseguido por el anteproyecto fuera el de poner freno al abuso en la obtención de estas "patentes curriculares", estima el Consejo de Estado que la supresión de toda exención en favor de las universidades no sería la medida idónea para su consecución.

En el ya examinado contexto actual de una economía en la que la importancia del conocimiento como factor productivo es cada vez mayor, resulta crucial el papel de las universidades, puesto que se configuran como uno de los principales agentes llamados a facilitar a las empresas ese conocimiento, elemento determinante del proceso de desarrollo económico. Por ello parece oportuno adoptar medidas que fomenten la actividad inventiva y la innovación en el seno de la universidad y su protección a través de los derechos de propiedad industrial, si bien al propio tiempo debe velarse por que el objeto de tales derechos responda a innovaciones reales y de alta calidad, así como favorecerse la aplicación industrial de las mismas.

Por todo lo anterior, entiende este Consejo que resultaría más conveniente no suprimir, sin más, las exenciones de tasas en materia de propiedad industrial actualmente establecidas en favor de las universidades. Debería introducirse alguna otra medida en aras de alcanzar la doble finalidad de fomentar la innovación y combatir el uso de la propiedad industrial a efectos meramente curriculares. Así, podría eliminarse la exención de tasas en beneficio de las universidades, pero preverse al mismo tiempo un sistema de reintegro del importe de las tasas abonadas en el momento en que se concediera la patente o modelo de utilidad, de acuerdo con las modalidades



CONSEJO DE ESTADO

que se establecieran reglamentariamente. Esta medida podría incluirse en un nuevo apartado del artículo 183 del anteproyecto.

Finalmente, cabría ponderar la posibilidad de extender, en todo o en parte, el régimen beneficioso que se propone para las universidades públicas (basado en el reintegro de las tasas satisfechas por los títulos de propiedad industrial finalmente concedidos) a los entes públicos de investigación, con igual finalidad de fomento de la actividad inventiva. Adicionalmente, en la línea sugerida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sería posible potenciar, a través de mecanismos como los apuntados, la concesión de licencias contractuales sobre invenciones cuya titularidad corresponda a tales universidades y entes públicos de investigación

VII. No pueden cerrarse estas observaciones de carácter general sin una referencia a una cuestión que, aunque no directamente conectada con el Anteproyecto que se consulta, tiene una indudable importancia. Se trata de la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente que se establece por el Reglamento (UE) número 1257/2012, de 17 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (UE) número 1260/2012, de 17 de diciembre, del Consejo, reglamentos ambos impugnados por España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Aunque, como se ha dicho, tal cooperación reforzada no afecta directamente a la proyectada Ley de Patentes, es claro que sus vicisitudes y su posterior desarrollo deben ser objeto de un atento seguimiento por la autoridad consultante para, en su caso, adoptar las medidas que procedan en punto a la política general española en materia de patentes.

OBSERVACIONES AL ARTICULADO

Índice

En el índice que encabeza el anteproyecto falta el artículo 36. En la rúbrica del Capítulo V del título V hay una errata que procede corregir: "Disposiciones comunes a todos...". Y las disposiciones adicionales, transitorias



CONSEJO DE ESTADO

y finales no deberían figurar agrupadas, sino mencionadas una por una y con sus rúbricas.

Exposición de motivos

Según se dijo en los antecedentes de este dictamen, la mayor parte de la exposición de motivos está dedicada a pasar revista con algún detenimiento al contenido del anteproyecto. Esa revista sigue el orden de los títulos en que está dividida la ley que se proyecta, y el problema es que hay algunos títulos que no se mencionan y en otras ocasiones se ha preferido hablar de cómo se modifican los títulos de la vigente Ley de Patentes. Ello crea una confusión innecesaria en el lector.

De este modo, en el apartado II de la exposición habría que citar expresamente el Título I del anteproyecto; en el segundo párrafo del apartado VI, el Título IX; en el último párrafo del apartado VIII, el Título XI; al comienzo del apartado IX, el Título XII; y en el sexto párrafo del apartado XI, el Título XVI.

Por otra parte, al principio del apartado VIII de la propia exposición de motivos convendría suprimir la referencia a los Títulos XI a XIII de la ley todavía vigente y hablar de los Títulos X a XII del anteproyecto; y en el segundo párrafo del apartado XI, no hablar del Título XV de la ley vigente, sino del mismo título del anteproyecto.

En otro orden de cosas, la última frase del párrafo primero de la exposición sería más correcta y clara si dijera: "... que tuvieron lugar en aquel año de 1986". En el segundo párrafo del apartado III sería más propio hablar de "presunción iuris et de iure". En el segundo párrafo del apartado V debe decirse "cláusula Bolar", con mayúscula, pues es un nombre propio que deriva de un caso federal norteamericano (Roche Products Inc. v Bolar Pharmaceutical Co., 1984). En el tercer párrafo del apartado VI habría que decir "... cuando se redactó la Ley de Patentes de 1986". Al comienzo del apartado XI la novedad que se trata de destacar quedaría mejor subrayada diciendo: "Se introduce un nuevo Título XIV...". Y en el penúltimo párrafo de la exposición habría que decir "... en sus respectivas disposiciones adicionales primeras".



CONSEJO DE ESTADO

Por último, y esta es una observación que, como más adelante se verá, vale para todo el anteproyecto, el texto de la exposición de motivos debe ser objeto de una muy cuidadosa revisión para corregir errores (por ejemplo, en el apartado I se cita mal el año del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio), erratas, faltas de concordancia y omisiones de palabras; asegurarse de que las leyes aparecen correctamente citadas; y homogeneizar la forma de referirse a términos que se repiten (por ejemplo, el término "título" ha de ir siempre con mayúscula y acompañado de su número ordinal en números romanos, no en palabras).

Artículo 3

Dice este precepto que las personas legitimadas "podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa...". Sería preferible decir "... podrán invocar las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España...". En efecto, un tratado ratificado puede no estar todavía en vigor; y no procede que la ley introduzca una imprecisa norma especial de interpretación ("en cuanto les fuere de aplicación directa") de tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico español y se interpretan de acuerdo con las normas generales.

Artículo 4.3

Podría considerarse la conveniencia de definir el concepto de "materia microbiológica", en línea con lo solicitado en una de las observaciones formuladas en el proceso de elaboración del anteproyecto.

Artículo 10.3

La concordancia de género requiere que se diga "... el derecho de patente pertenecerá a aquella...".

Q



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 21.1

En su primer párrafo, este artículo 21.1 dispone que las invenciones realizadas por el personal investigador de los organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, y las sociedades mercantiles estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.

El segundo párrafo del artículo 21.1 añade que "a estos efectos se considera personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y el personal técnico considerado en dicha ley como personal de investigación".

Cabe cuestionar la conveniencia de establecer una correlación tan precisa entre una norma de Derecho industrial, como es la contenida en el primer párrafo del artículo 21.1 del anteproyecto, y las detalladas normas de Derecho administrativo que rigen la clasificación del personal investigador al servicio del sector público. El artículo 21.1 establece una norma material de Derecho privado relativa a la propiedad de una invención obtenida en una entidad del sector público, y la aplicación de dicha regla no debería depender de las complejidades y de las cambiantes vicisitudes de la normativa rectora de los empleados del sector público. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que los preceptos que se citan de la Ley 14/2011, de 1 de junio, podrían no cubrir todas las situaciones imaginables, como la de los becarios o del personal extranjero temporalmente destinado en las entidades del sector público de que se trata.

De ahí que se proponga la supresión del párrafo segundo del artículo 21.1, o, si se prefiere, modificar su redacción para que empiece diciendo: "A estos efectos, se considerará en todo caso personal investigador..." (El resto igual).



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 21.5

La lectura de este apartado produce la extraña impresión de que un hecho presente (la invención) viene a transformar un hecho pasado (el contrato en cuyo marco se realiza). De ahí que se proponga una nueva redacción, en los siguientes términos:

“En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo celebren con entes públicos o privados se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos”.

Artículo 21.7

En este precepto, mejor que “son las establecidas por el Gobierno”, sería decir “se establecerán por el Gobierno”.

Artículo 23.2

El artículo 23 del anteproyecto regula los requisitos de la solicitud, y su apartado 2 tiene el siguiente tenor:

“Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal, la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente”.

Este precepto sirve para cumplir, aunque sea parcialmente, las obligaciones que para España resultan del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010, y que ha entrado en vigor para nuestro país el 12 de octubre de 2014; y también para coadyuvar a la aplicación del Reglamento (UE) nº 511/2014 del Parlamento



CONSEJO DE ESTADO

Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya.

En los considerandos del citado reglamento se dice, entre otras cosas, que “los recursos genéticos constituyen el patrimonio genético de especies tanto silvestres como domesticadas o cultivadas y desempeñan un papel cada vez más importante en muchos sectores económicos, como la producción de alimentos, la silvicultura y el desarrollo de medicamentos, cosméticos y fuentes de bioenergía”. Por otro lado, “el saber tradicional que poseen las comunidades indígenas y locales puede proporcionar información importante para propiciar descubrimientos científicos de propiedades genéticas o bioquímicas interesantes de los recursos genéticos”.

El artículo 6.2 del Protocolo de Nagoya dispone que “cada Parte adoptará medidas (...) con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando éstas tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos”.

Por su parte, y en el mismo sentido, el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 511/2014 crea importantes obligaciones para quienes utilicen los recursos genéticos de que se trata, a los que llama “usuarios”. De este modo, los usuarios están obligados a conservar, sea un “certificado de conformidad reconocido a nivel internacional”, que acredita la emisión del “consentimiento informado previo” por las mencionadas comunidades indígenas y locales; sea la información correspondiente a:

i) la fecha y el lugar de acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos tradicionales asociados con tales recursos.

ii) la descripción de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos utilizados.

iii) la fuente de la que se han obtenido directamente los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos (...).

iv) la existencia o ausencia de derechos y obligaciones en relación con el acceso y la participación en los beneficios, incluidos los derechos y obligaciones relativos a las aplicaciones y a la comercialización posteriores.



CONSEJO DE ESTADO

v) los permisos de acceso.

vi) las condiciones mutuamente acordadas, incluidos los acuerdos sobre participación en los beneficios, si procede".

Es indudable que las obligaciones que para los Estados derivan, tanto del Protocolo de Nagoya como del Reglamento (UE) nº 511/2014, no tienen por sede principal el Derecho de la propiedad industrial, pero también lo es que tales instrumentos afectan a ese sector del ordenamiento jurídico, como prueba el hecho de que el artículo 6.3 g) ii) del protocolo se refiera a "los derechos de propiedad intelectual".

Así las cosas, aunque el artículo 23.2 del anteproyecto, en su versión actual, ya sirve para el cumplimiento parcial de las obligaciones internacionales y comunitarias de que se trata, convendría añadir a dicho apartado un párrafo que podría inspirarse en el siguiente:

"En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá contener también la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en dicho reglamento. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente".

Esta propuesta debe en todo caso coordinarse con lo que resulte de las iniciativas legislativas que puedan incoarse, para dar un cumplimiento general a las previsiones del Protocolo de Nagoya.

Artículo 26.3

Este artículo habla de "solicitudes divisionales" donde el artículo 24.3 de la todavía vigente Ley de Patentes de 1986 habla de "solicitudes divisionarias". Mejor sería conservar la terminología actualmente en uso y lo mismo cabría decir para el artículo 55.3 del anteproyecto.



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 31.2

Parece que la expresión "biblioteca digital" que utiliza este precepto debería ser objeto de alguna precisión. En todo caso, "y/o" debería sustituirse por "o"; y ha de ponerse "obrenu ya..." y "o esténu disponibles...".

Artículo 33

A pesar de su rúbrica, este precepto no se refiere al acto propiamente dicho de admisión a trámite. Para subsanar esta omisión, el apartado 1 podría quedar redactado así: "Dentro de los diez días siguientes a su recepción, 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, si así es, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34".

Por otra parte, quizá además esa remisión debería abarcar no solo el artículo 34, sino también el 35.

Por último, en el apartado 4 de este artículo 33 convendría añadir "... reglamento de ejecución de la presente ley".

Artículo 36

El artículo 36 del anteproyecto regula el informe del estado de la técnica y de opinión escrita que la Oficina de Patentes y Marcas debe emitir tras admitir a trámite una solicitud de patentes. La importancia de dichos informe y opinión se refuerza en el nuevo sistema de concesión de patentes, en cuanto que pasan a ser una especie de "preparación dialéctica" del examen sustantivo a que obligatoriamente ha de someterse cada solicitud.

Pues bien, en su apartado 2, este artículo 36 utiliza el término de "búsqueda" sin haberse ocupado de él previamente. Como es sabido, la búsqueda a escala mundial de toda la documentación relevante a los efectos de una solicitud de patente constituye la base del informe sobre el estado de la técnica, cuya importancia acaba de destacarse y que constituye una de las



CONSEJO DE ESTADO

actividades más trascendentes de entre las que realiza la Oficina Española de Patentes y Marcas. De ahí que resulte conveniente que el precepto que se comenta contenga algo más que referencias indirectas a la búsqueda.

En este sentido, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 36.1, con un texto parecido al siguiente, que además tiene la ventaja de proporcionar una conexión sistemática con conceptos esenciales del Título I del anteproyecto:

“El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente ley, se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”.

Por otra parte, la redacción de la parte final del artículo 36.2 es confusa y además en ella falta una palabra. A continuación se hace constar una propuesta de redacción alternativa: “... la Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se le tendrá por desistido de su solicitud y así se le notificará”.

Artículo 37.3

La redacción actual de este precepto contiene alguna incongruencia. De ahí que se sugiera la siguiente versión alternativa:

“No tendrá lugar la publicación cuando al solicitante de la patente se le hubiera tenido por desistido, o cuando la solicitud hubiera sido denegada, o retirada por el propio solicitante”.

Se ha eliminado de este texto la referencia a los “preparativos técnicos” de la publicación, pues parece que si concurre alguna de las tres causas mencionadas, la publicación no debe tener lugar, incluso si tales preparativos hubieran terminado.

9



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 39

Mejor que decir, como hace el artículo 39.2 *in fine* que la petición de examen sustantivo "será irrevocable", sería disponer que la revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de la patente. Ello estaría en la línea de lo dispuesto en el artículo 39.4.

En el apartado 3 del mismo artículo 39 quizá merezca la pena hablar de "examen sustantivo", en coherencia con la rúbrica del propio artículo.

Por último, el artículo 39.4 debería remitirse al 39.2 y no al 39.1, como hace ahora.

Artículo 40

En la segunda línea de su apartado 4 habría que decir "persisten" en lugar de "persistieran".

Artículo 43

En la segunda oración de su apartado 3 hay una frase repetida. Se propone una redacción levemente modificada que elimina la repetición: "La Oficina dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento".

La redacción del apartado 5 de este artículo 43 es demasiado hermética, con lo que el precepto pierde claridad. Se sugiere la siguiente redacción alternativa:

"La resolución de la Oficina se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada".

Q



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 44

En la regulación que hace este precepto de los recursos administrativos no hay alusión alguna a los órganos competentes para resolverlos, con lo que se entiende que la cuestión queda remitida al desarrollo reglamentario. Dada la importancia de la materia, quizá mereciera hacer constar tal remisión de forma expresa. Y una remisión semejante podría aparecer en el artículo 143 del anteproyecto.

Artículo 50

Este artículo no está dividido en apartados, con lo que hay que suprimir el "1" que encabeza su texto.

Artículo 51.1

Una redacción mejorada de este precepto podría ser la siguiente:

"En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de propiedad industrial".

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la remisión correcta lo es al artículo 39 del anteproyecto y no al 40, como se hace en el texto actual.

Artículo 54.3

A la vista de la cita inmediatamente anterior de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al final de este apartado sería más claro decir "la presente ley" en lugar de "esta ley".

Artículo 61.1

En la primera línea de este precepto se utiliza una expresión impropia ("derechos contenidos por la patente"), que ya figura en la Ley de



CONSEJO DE ESTADO

Patentes de 1986. La expresión correcta (así figura, por ejemplo, en el artículo 82.2 del anteproyecto) es "derechos conferidos por la patente".

Por otra parte, y con mayor importancia, podría precisarse el alcance de la excepción contenida en la letra c) de este apartado (que recoge la llamada "cláusula Bolar"). En este sentido, quizá la excepción pudiera extenderse a otros procedimientos distintos del de autorización, como el de financiación pública de los medicamentos.

Artículo 63.1

La última frase de este apartado quedaría más redonda poniendo el sujeto en plural (como en la rúbrica del artículo) y añadiendo lo que figura subrayado: "Los derechos de explotación sólo son transmisibles juntamente con las empresas de que se trate" (o, quizá, "... las empresas que los vengán ejerciendo").

Artículo 66

Este artículo regulador de las limitaciones legales al ejercicio de los derechos conferidos por la patente podría empezar diciendo "la explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva..." (El resto igual). Así se haría alusión a la noción de abuso del derecho como límite de Derecho común al ejercicio de los derechos.

Artículo 71.1 f)

El último inciso de esta letra dice lo siguiente: "Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente".

Se diría que esta regla pretende dejar claro que la medida a que se refiere la letra f) solo puede decretarse excepcionalmente, lo que la separa de las demás medidas previstas en el artículo 71.1, que tienen carácter ordinario. Pero este propósito no se cumple con el inciso transcrito, que más bien dice una obviedad que vale para todos los casos, pues es claro que solo tendrán efecto aquellas medidas que se ordenen por la sentencia.



CONSEJO DE ESTADO

De ahí que se proponga que la letra f) se suprima y se añada un párrafo al final del artículo 71.1, con el siguiente tenor: “Excepcionalmente, el juez podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”.

Artículo 74.

Este precepto está dedicado al cálculo de los daños y perjuicios cuya indemnización al titular de la patente resulta procedente en caso de violación de su derecho. Varias de las organizaciones participantes en el trámite de audiencia han puesto de relieve la dificultad que representa dicho cálculo en el momento de la interposición de la demanda, cuando el actor carece en muchos casos de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria, siquiera para optar entre las dos modalidades de cuantificación contempladas en el anteproyecto (esto es, bien las consecuencias económicas negativas de la infracción, bien la remuneración hipotética que el infractor habría tenido que satisfacer en el caso de haber efectuado su actividad bajo licencia), ya reconocidas en el texto vigente, tras la transposición de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. A ello se suma, como pone de manifiesto el informe del Consejo General del Poder Judicial, el “considerable esfuerzo probatorio y alegatorio” que requiere tanto del actor como del demandado la cuantificación de los daños y perjuicios, contribuyendo a una complejidad y sobrecostes del proceso judicial que no están justificados “si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria”.

En estas circunstancias, de acuerdo con el parecer expresado por el Consejo General del Poder Judicial, se considera especialmente pertinente remitir el cálculo y la liquidación de los daños y perjuicios a una fase procesal posterior, para lo que bastaría con incluir en el artículo 74 analizado una previsión de que tales operaciones se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en los artículos 712 y siguientes de la Ley 1/2000, de 13 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Capítulo IV del Título V del Libro

9



CONSEJO DE ESTADO

III, bajo la rúbrica "De la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas").

Como reflexión de carácter más general, cabe constatar la ausencia de criterios uniformes a la hora de concretar los daños y perjuicios indemnizables como consecuencia de la violación de los distintos derechos de propiedad industrial e intelectual. Si bien es cierto que la redacción del artículo 74 del Anteproyecto comentado procede del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2014, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (y que no es infrecuente que las reglas sobre la materia implantadas en el Derecho interno procedan -igualmente en otros casos- del europeo), también lo es que existe margen suficiente para abogar por la homogeneidad en materia indemnizatoria, dada la proximidad en la naturaleza de los respectivos derechos protegidos, impidiendo el enriquecimiento injusto por parte de quienes los vulneran y favoreciendo regímenes disuasorios de tales conductas atentatorias.

Artículo 77

En lugar de "*el objeto de la misma*", debería decirse "*los objetos protegidos por la misma*", como correctamente dice el artículo 72.

Artículo 79.2

Entre las facultades que este apartado, en la línea del artículo 72.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, otorga a cada uno de los partícipes a los que pertenece *pro indiviso* una patente, se incluye la de "*explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares*".

La explotación de la patente por uno de los conductores, a falta de pacto, se presenta como un escenario susceptible de conflictos, al que ni el texto en vigor o el anteproyecto dan respuesta ni esta se deduce con facilidad de las reglas generales sobre el uso de la cosa común en la comunidad de bienes (conforme a las que, en virtud del artículo 394 del Código Civil, "*cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a*



CONSEJO DE ESTADO

los copartícipes utilizarías según su derecho). Y ello por cuanto la explotación de la invención por cualquiera de los titulares puede suponer para el resto una pérdida de valor de la patente, tanto a los efectos de su transmisión como a los de su explotación por un tercero en régimen de licencia.

Por este motivo, se considera pertinente la regulación específica de las consecuencias que la explotación de la patente por uno de los cotitulares ha de representar para los restantes, señalando, en particular, si de ella se genera o no, por regla, el derecho a una compensación a favor de estos últimos.

Artículo 85.2

Este precepto, trasunto del artículo 78 de la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, reconoce la responsabilidad solidaria entre el transmitente y el adquirente de una solicitud de una patente o una patente ya concedida (o entre el licenciante y el licenciataria) por los daños y perjuicios ocasionados a terceros por defectos inherentes a la invención (apartado 1). A continuación, el apartado 2 dispone que *"el transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterior podrá reclamar al adquirente o licenciataria las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros"*.

La primera reflexión que suscita este segundo apartado conduce a cuestionar la necesidad de regular la acción de repetición de forma específica pero parcial (en la medida en que solamente se contempla el supuesto en el que el transmitente o licenciante afronta el pago, no el caso en el que lo asume el adquirente o licenciataria). Tal parcialidad arroja dudas acerca del eventual ejercicio de la acción de repetición por parte del adquirente o licenciataria que haya satisfecho la indemnización de daños y perjuicios, cuando no le son imputables los defectos de la invención. Para evitar tales dudas, de regularse la acción de repetición, en vez de remitir expresa o implícitamente su régimen al general de la solidaridad, debería reconocerse a favor de la parte que efectúe el pago, con independencia de cuál sea, salvo que pretenda privarse de ella al adquirente o licenciataria, lo cual tendría que contar con una justificación sólida.



CONSEJO DE ESTADO

Al margen de esta reflexión general, la concreta redacción del artículo 85.2 suscita la siguiente cuestión: se reconoce al transmitente o licenciante, como norma, un derecho de repetición, con varias excepciones, la última de ellas que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte *"en todo o en parte"* la indemnización establecida a favor de los terceros. Por lo tanto, en su literalidad, cuando el transmitente o licenciante hubiese de soportar parcialmente la indemnización, no podría reclamar al adquirente o licenciatario la cantidad satisfecha, al parecer, ni siquiera en la proporción en la que no fuera responsable, lo que no resulta acorde con los postulados sobre los que descansa la solidaridad, basados en el principio de que quien hizo el pago *"puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo"* (artículo 1.145 II del Código Civil). En este sentido, si decidiera mantenerse el artículo 85.2, la referida excepción al reconocimiento de la acción de repetición a favor del transmitente o licenciante debería restringirse al supuesto de que haya de ser él quien asuma *"en todo"* la cantidad satisfecha al tercero perjudicado por defectos inherentes a la invención, atendiendo a las circunstancias del caso y a razones de equidad.

Artículo 86

Este importante precepto está ubicado de manera asistemática al final del Capítulo II ("Transferencias, licencias y gravámenes") del Título VIII ("La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad").

En realidad, el artículo 86 contiene los principios generales del Derecho registral que rige para las patentes, a saber, el principio de publicidad (apartados 2 y 3), la calificación registral basada en la legalidad (apartado 4) y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad (apartado 5).

Dado el alcance general de estos principios, tan relevantes para el régimen de la patente como objeto del derecho de propiedad, lo adecuado es que el artículo 86 pase a encabezar el Capítulo I del Título VIII. De este modo, la rúbrica del Capítulo I pasaría a ser "Inscripción registral, cotitularidad y expropiación".



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 87

Este precepto da comienzo al capítulo dedicado al ofrecimiento de licencias de pleno derecho.

La noción de "licencia de pleno derecho", ya contemplada en la normativa en vigor, no se encuentra perfilada en el anteproyecto ni parece una categoría destinada a su diferenciación de otras licencias "precarias" o que no sean de pleno derecho. Lo característico de esta figura no radica en las condiciones que integran las facultades del licenciatario (que la definen como una licencia no exclusiva de naturaleza contractual, tal y como resulta del artículo 87.5 del texto analizado), sino en la forma de acceso a dicho título (que viene precedido de un ofrecimiento público por el titular de la patente a cualquier interesado en la utilización de la invención en calidad de licenciatario).

Aun cuando la terminología del anteproyecto cuenta ya con cierta tradición, resulta perfectible por los motivos expuestos. En este sentido, se sugiere sustituir la expresión "ofrecimiento de licencias de pleno derecho" por "ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas", que describe mejor el contenido de los artículos 87 y siguientes. Este cambio terminológico tendría que reflejarse en la rúbrica y contenido de todos estos preceptos.

Una sugerencia adicional cabe formular a la redacción del apartado 5 del artículo 87, para respetar el carácter de negocio jurídico bilateral que es propio de las licencias aludidas. A tal fin, enlazando, además, con la anterior observación terminológica, se propone la siguiente redacción para el comienzo de este precepto: *"La aceptación de un ofrecimiento público de licencias contractuales legitima a cualquier persona para utilizar la invención en calidad de licenciatario no exclusivo"*.

Artículo 88

Los dos primeros apartados de este precepto disponen:

"1. Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo a la Oficina



CONSEJO DE ESTADO

Española de Patentes y Marcas indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. La Oficina remitirá la notificación tanto al titular de la patente como al solicitante.

2. El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él una semana después de la fecha de salida de la notificación remitida por la Oficina”.

Respecto del primer apartado, resulta llamativo que la solicitud de una licencia ofrecida públicamente haya de ser notificada a la Oficina Española de Patentes y Marcas y que tal notificación haya de ser remitida a continuación al propio solicitante (salvo que este no sea el de la licencia, en cuyo caso habría de precisarse de quién se trata). Se diría que el destinatario de tal notificación habría de ser el titular de la patente, quien no conoce la solicitud.

En cuanto al segundo apartado, resulta anómalo que un plazo sea fijado en semanas y, sobre todo, que el *dies a quo* para su cómputo sea la fecha de la salida de una notificación, habida cuenta de que, en función de diversos factores, podrían producirse los efectos previstos en el artículo 88.2 sin que tal notificación hubiese llegado a su destinatario (según lo expuesto, el titular de la patente). De darse tal situación, se estaría habilitando al solicitante de la licencia para la utilización de la invención ofrecida públicamente sin el conocimiento de su titular, lo que no resulta aceptable.

A ello se suma una cuestión adicional. De acuerdo con el modelo diseñado en el artículo 88.2, la explotación de la patente por el solicitante de la referida licencia queda habilitada por la mera notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que a su vez la redirige al titular de la patente, explotación que puede producirse en la forma indicada por el propio solicitante. Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo prevé la posibilidad de acuerdo entre las partes en cuanto al importe adecuado de la compensación que haya de satisfacer el licenciataria, correspondiendo a la Oficina su fijación en defecto de acuerdo. A la vista de esta regulación, cabe plantearse lo siguiente: por una parte, la utilización de la invención queda habilitada desde el primer momento, si bien no es hasta un momento posterior cuando se fija la compensación, bien por acuerdo, bien por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de modo que el solicitante se beneficia de un derecho de explotación sin conocer si las condiciones económicas bajo las



CONSEJO DE ESTADO

que el uso de la patente puede producirse le interesan o no; por otra parte, más allá de la compensación, no se especifica nada acerca de las demás condiciones de la licencia (como su ámbito territorial), que también en dicho primer momento serán las indicadas en la solicitud, conforme al apartado 2, pero sin precisar en el apartado 3 si podrán ser objeto de acuerdo o si, a falta de este, habrán de ser fijadas por la Oficina.

Por todo ello, la redacción del artículo 88 debe ser revisada, para lo que se sugieren los siguientes criterios:

- El interesado en la explotación de una invención ofrecida públicamente ha de dirigir su solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que la redirige al titular de la patente.
- En el plazo que se fije (computado, no desde la salida de la notificación de la solicitud, sino desde la recepción de esta por el titular de la patente), el solicitante y el titular pueden negociar las condiciones de la licencia contractual no exclusiva, incluida la compensación cuyo abono corresponde al licenciatarlo, a partir de la propuesta incluida en la solicitud.
- A falta de acuerdo en dicho plazo, la fijación de las condiciones corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Procede valorar si, como resulta del anteproyecto, se continúa apostando por la inmediatez, de modo que la notificación de la solicitud al titular de la patente baste para habilitar el uso de la invención, aunque todavía no se hayan pactado -ni, subsidiariamente, fijado por la Oficina- las condiciones en las que dicho uso haya de producirse, o si, por el contrario, se prefiere dotar al modelo de mayor seguridad, permitiéndose la utilización de la patente solamente cuando tales condiciones hayan sido acordadas o fijadas.

Artículo 89

El precepto citado contempla el sometimiento forzoso del titular de la patente al régimen de licencias de pleno derecho cuando una decisión administrativa o jurisdiccional firme declare que dicho titular ha utilizado su derecho exclusivo para violar la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.





CONSEJO DE ESTADO

La posibilidad de apertura del mercado mediante licencias, que ya está contemplada en el artículo 80 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ha merecido un juicio positivo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que cita en su informe decisiones adoptadas a nivel europeo favorables al "tratamiento *antitrust*" frente al ejercicio abusivo de un derecho de propiedad industrial.

Sin perjuicio de igual valoración favorable, procede plantear si la extensión obligatoria del régimen de ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas es la mejor forma de encauzar el efecto perseguido o, si por el contrario, como se sugiere en el informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el régimen de licencias obligatorias es el que ofrece una solución más coherente con el resto de la regulación. Varios argumentos apuntan en esta segunda dirección.

Por lo pronto, la obligatoriedad no resulta acorde a la naturaleza del ofrecimiento público de licencias. Su régimen está ideado para incentivar la concesión de licencias, por lo que su efecto más característico es la reducción de las tasas anuales en beneficio del titular de la patente. Puesto que, de imponerse este régimen al titular como consecuencia de haber actuado en contra del derecho de la competencia, desaparece la voluntariedad, también lo hace el referido efecto, es decir, no procede en este supuesto la reducción de las tasas.

A ello se añade la dificultad conceptual de discernir entre un ofrecimiento forzoso de licencias y la existencia de licencias obligatorias, pues en ambos casos se trata de habilitar a terceros para que puedan explotar el objeto de la patente a cambio de una remuneración a su titular, quiera o no este. Dicho de otro modo, los dos supuestos se caracterizan por privar al titular de la patente de su derecho exclusivo de impedir a terceros la utilización de la invención.

Finalmente, el artículo 96 del anteproyecto, sobre el que se volverá, exime en el apartado 2 de la necesidad de que el solicitante de una licencia obligatoria justifique la previa negociación con el titular de la patente en los casos de uso público no comercial justificado por razones de interés público, *"incluida la necesidad de poner término a prácticas que una resolución administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o*



CONSEJO DE ESTADO

comunitaria de defensa de la competencia". Por lo tanto, parece que se partiera de que dicha declaración conduce a la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria, lo que no se compadece con el artículo 89 del texto consultado.

En las circunstancias expuestas, considera el Consejo de Estado que debería reevaluarse la opción plasmada en el artículo 89 comentado, considerando la posibilidad de su supresión y la inclusión en el artículo 91 de un supuesto adicional de concesión de licencias obligatorias, a saber: la declaración mediante decisión administrativa o jurisdiccional firme de la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente. Este tratamiento resulta compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 31 k)), en el que se contempla expresamente que los Estados miembros autoricen el uso de la patente sin consentimiento de su titular (lo que en el ordenamiento español se articula a través de las licencias obligatorias) *"cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas"*, en cuyo caso, además, dicho tratado exime de varios de los requisitos comunes para tal autorización, como la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario.

Artículo 90.2

En virtud de este precepto, la explotación de la invención *"deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde"*.

Ante la desaparición del actual sistema opcional y considerando los plazos contemplados en el anteproyecto para el examen previo de novedad y actividad inventiva, no parece posible que la concesión de la patente tenga lugar en un tiempo inferior al año desde la presentación de la solicitud, por lo que el cómputo del periodo para el cumplimiento de la obligación de explotación habría siempre de iniciarse desde la publicación de la concesión. Simplificaría este precepto que así se dijera expresamente, imponiéndose la utilización de la invención por su titular en el plazo de tres años desde la concesión de la patente.



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 96

El Título IX, que regula la obligación de explotar la invención y las licencias obligatorias, se abre con un capítulo dedicado a los supuestos de concesión de tales licencias (Capítulo I), tras lo que se establecen el procedimiento para su concesión (Capítulo II) y el régimen al que quedan sometidas (Capítulo III), con una pretensión de generalidad. Sin embargo, el análisis de los referidos procedimiento y régimen desde la perspectiva de cada uno de los supuestos de licencias obligatorias ofrece una serie de interrogantes que no resultan fáciles de contestar.

Por tal motivo, con carácter general, se recomienda el repaso de los Capítulos II y III del Título IX con el objetivo de ponderar si las previsiones que contiene resultan o no aplicables a todos los supuestos de concesión de licencias obligatorias o si, por el contrario, son procedentes reglas específicas en función de cada supuesto.

Tal valoración resulta pertinente, por lo pronto, en lo que atañe a la justificación por parte del solicitante de la licencia del intento de obtener del titular de la patente, sin conseguirlo en un plazo prudencial, una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables (artículo 96.1). Como excepción, dicha justificación no es exigible en los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o tratándose de uso público no comercial justificado por razones de interés público (artículo 96.2). A falta de cualquier precisión, el aludido requisito procedimental resulta exigible en todos los supuestos de concesión de una licencia obligatoria, salvo que concurran las concretas circunstancias previstas en el apartado 2 del precepto examinado.

Esta exigencia, que en la legislación interna en vigor se contempla exclusivamente en el caso de las licencias obligatorias por dependencia (artículo 89.4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), está tomada del artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo al cual los usos sin autorización del titular de la patente solamente pueden permitirse *"cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial"*. A continuación, el mismo precepto del

Q



CONSEJO DE ESTADO

tratado internacional habilita a los Estados miembros para eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional, en otros casos de extrema urgencia y en los supuestos de uso público no comercial.

Si dicha justificación de la negociación previa se analiza desde la perspectiva de cada una de las licencias obligatorias, se aprecian distorsiones que han de ser abordadas. En particular, este requisito encaja sin mayor dificultad en relación con las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación o por dependencia, pero tales distorsiones pueden producirse en los otros dos supuestos:

a) Licencias obligatorias por motivos de interés público: no existe una correspondencia exacta entre el listado de motivos de interés público por los cuales, al amparo del artículo 94 del anteproyecto, el Gobierno podría someter por real decreto una solicitud de patente o patente ya otorgada a la concesión de licencias obligatorias, y las circunstancias en las que se excepciona la necesidad de justificar la negociación previa.

Sería preciso, por ello, realizar los ajustes necesarios para evitar que pueda llegar a interpretarse que la decisión gubernamental de permitir por real decreto la concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público se somete a dicha justificación previa, lo que carecería de cualquier lógica.

Una primera posibilidad sería hacer coincidir los motivos de interés público que legitiman la referida decisión del Gobierno con los casos en los que se excepciona la prueba de las negociaciones. Bastaría para ello con incluir como motivos de interés público en el artículo 94.2 del anteproyecto las circunstancias de excepción enumeradas en el artículo 96.2 del mismo texto, de acuerdo con el artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC, para señalar a continuación en el propio artículo 96.2 citado que el requisito de prueba de las negociaciones no resulta aplicable a las licencias de interés público.

Otra alternativa consistiría en aclarar que el real decreto habilitante de las licencias obligatorias por motivos de interés público ha de ir seguido del procedimiento de concesión de la licencia obligatoria en el que se concrete la aludida exigencia procedimental, si bien, para tal caso, convendría que el propio



CONSEJO DE ESTADO

real decreto especificara si la justificación de las negociaciones es o no necesaria, teniendo en cuenta el ámbito parcialmente coincidente de los motivos de interés público y las excepciones a tal exigencia.

b) Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública: tales licencias están reguladas en el Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Este reglamento europeo, citado en el artículo 95 del anteproyecto, es el que regula las negociaciones previas relativas al supuesto mencionado, al prever la presentación por el solicitante a la autoridad competente de *"pruebas satisfactorias de que se ha esforzado por obtener la autorización del titular de los derechos y de que dichos esfuerzos no han tenido éxito en un período de 30 días anterior a la presentación de la solicitud"*, con las mismas excepciones enumeradas en el artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 9 del Reglamento (CE) nº 816/2006).

A la vista de ello, la regulación del reglamento europeo sobre tales negociaciones previas al otorgamiento de las licencias obligatorias en el ámbito farmacéutico se acomoda a la que con carácter general establece el artículo 96 del texto analizado, con un matiz: este alude al intento de obtener una licencia contractual *"en un plazo prudencial"*, mientras que aquel fija ya dicho plazo en los 30 días anteriores a la presentación de la solicitud. No cabe duda de que, en virtud del principio de primacía del Derecho europeo, esta última previsión es la que rige en el ámbito del Reglamento (CE) nº 816/2006, pero hay que facilitar la coexistencia de ambos textos, evitando la impresión de que, en el caso de las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública, la exigencia de las negociaciones previas obedece al artículo 96 del anteproyecto, con su previsión abierta en cuanto al plazo, en vez de al requerimiento del artículo 9 del reglamento europeo citado, con un concreto plazo de 30 días.

Ambas reflexiones, aún realizadas al hilo del artículo 96, resultan extrapolables a los artículos siguientes.



CONSEJO DE ESTADO

Así, en relación con las licencias obligatorias por motivos de interés público, partiendo de que el real decreto habilitante no conduce a su concesión sino que sienta las bases para que puedan serlo (lo que debería decirse con mayor claridad en el artículo 94), sería oportuno determinar qué condiciones de la licencia han de ser precisadas en el real decreto y cuáles pueden ser remitidas al procedimiento posterior que se tramite ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por ejemplo, no resulta evidente si la remuneración adecuada a la que el titular de la patente tiene derecho conforme al artículo 99.2 del anteproyecto, ha de ser especificada en la decisión gubernamental o debe remitirse al cauce posterior para su concreción en la resolución de concesión de la licencia.

Respecto de las licencias farmacéuticas del Reglamento (CE) nº 816/2006, esta norma regula el procedimiento de concesión y las condiciones de tales licencias, por lo que la mayoría de las previsiones de los Capítulos II y III del Título IX no les son aplicables, al existir una disposición europea de aplicación directa. Ello tendría que señalarse con rotundidad para evitar la apariencia de que tales cuestiones se regulan por la legislación interna. En cualquier caso, de querer concretarse alguna cuestión en la que exista en dicho reglamento margen de apreciación expresa para los Estados miembros, como sucede en los apartados 2 y 3 del artículo 95 del anteproyecto, así debería hacerse constar.

Por último, si se acudiera a la licencia obligatoria como mecanismo de lucha frente a prácticas anticompetitivas, tal y como se ha sugerido, se trataría de un supuesto adicional de tales licencias y merecería igual análisis desde la perspectiva del procedimiento y del contenido. En el primer plano, el procedimental, interesa resaltar que el artículo 31 k) del Acuerdo sobre los ADPIC, antes citado, permite eximir en este supuesto la justificación de la negociación previa entre el titular y el potencial usuario de la patente, lo que ya contempla el artículo 96.2 b) del anteproyecto. Respecto del contenido, el mismo precepto del tratado indica que *"la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos"*, previsión que tendría que reflejarse en el texto remitido en consulta.



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 101

Conforme al mismo, serán aplicables a las licencias obligatorias las normas relativas a las contractuales *“en cuanto no se opongan especialmente a lo dispuesto en el presente título o en la normativa comunitaria”*.

En la formulación de esta regla de aplicación supletoria, hoy prevista en términos parejos en el artículo 106 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, debe prescindirse del adverbio *“especialmente”* que califica la oposición entre las reglas de las licencias obligatoria y contractual, ante la dificultad de precisar cuándo existe tal presunta oposición cualificada. De esta forma, las normas relativas a las licencias contractuales se aplicarán a las obligatorias en aquello en lo que no se opongan al régimen de estas últimas.

Artículo 105

El Capítulo II del Título X del anteproyecto, como novedad respecto de la legislación en vigor, regula la revocación o limitación de la patente a instancia de su titular. El artículo 105, con el que se inicia el referido capítulo, aborda la petición de revocación o de limitación de la patente, a la que se habilita a su titular en cualquier momento de su vida legal. Los efectos de la revocación o de la limitación *“son los mismos que los de la nulidad total o parcial”*, conforme al artículo 107.1 del texto consultado.

El examen de la figura revocatoria pone de manifiesto la dificultad de su deslinde de la renuncia, por la que también puede optar el titular en los términos expresados en el artículo 110, si bien en tal caso se produciría la caducidad de la patente (artículo 108). Dicha dificultad, apuntada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, es consecuencia de que tanto la revocación como la renuncia son declaraciones de voluntad del titular de la patente por las cuales expresa su intención de desprenderse del derecho que esta le confiere, a las que se anudan efectos dispares, por lo que se hace preciso identificar los elementos que hacen idónea una solución o la contraria en función de las circunstancias del caso.



Frente a la renuncia, que es un acto jurídico unilateral caracterizado por su abstracción, en la medida en que resulta irrelevante la causa por la que el titular del derecho lo abandona, se diría que la revocación de la patente, a la vista de las consecuencias que de ella derivan, procede en los casos en los que el titular duda de la validez de su invención o, por cualquier otra causa, desea privar de eficacia a la patente con efectos *ex tunc*.

Sería útil contribuir a la diferenciación de la revocación y la renuncia, señalando las circunstancias en las que el titular de la patente puede optar por la primera en el artículo 105 comentado.

Artículo 109

Al hilo de este artículo, que regula la caducidad de la patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, es posible realizar las siguientes reflexiones:

- i) En primer lugar, cabría fijar un periodo de gracia, pasado el tiempo oportuno de pago de la anualidad, durante el cual se devengarán los recargos, pero no se produjera todavía la caducidad. Ello permitiría conjugar la previsión del artículo 109 con el artículo 182.1 del anteproyecto, que regula tales recargos para el caso en el que, transcurrido el plazo para el pago de una anualidad, no se haya satisfecho, con un plazo máximo de demora de seis meses. Tal vez este sea el significado de la expresión "sobretasa" a la que se refiere el artículo 108.1 c), aunque no resulta claro.

En mérito de lo señalado, se sugiere modificar los artículos 108.1 c) y 109 del texto remitido en consulta para configurar como causa de caducidad el retraso en más de seis meses en el pago de una anualidad.

- ii) El artículo 109 del anteproyecto impide la caducidad de la patente por impago cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de dicha acción. A



continuación, se contemplan dos posibilidades: que en el procedimiento donde ha sido acordado el embargo no se produzca el cambio de titularidad, en cuyo caso el titular de la patente embargada puede evitar la caducidad abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses desde la cancelación del embargo (apartado 1); o que en cualquiera de los procedimientos aludidos (el del embargo o el tramitado con ocasión del ejercicio de la acción reivindicatoria) sí tenga lugar el cambio de titularidad, en cuyo caso es el nuevo titular quien puede abonar las anualidades devengadas en igual plazo de dos meses (apartado 2).

De inicio, la regulación del primero de los supuestos suscita una duda: se prevé la posibilidad de que el titular de la patente que conserva su derecho al levantarse el embargo, regularice su situación abonando las anualidades retrasadas, pero no se precisa si igual oportunidad se reconoce al titular que mantiene la patente como consecuencia de la desestimación de la acción reivindicatoria. Tal reconocimiento dotaría de coherencia al artículo 109.1, habida cuenta de que, sin tal oportunidad, el titular de una patente controvertida que se ha retrasado en el abono de anualidades evitaría la caducidad hasta la finalización del proceso reivindicatorio, pero, de ganarlo, se produciría irremisiblemente su extinción por caducidad.

En cualquier caso, debe desincentivarse que el titular de la patente, ante su embargo u oposición reivindicatoria a su titularidad, deje de satisfacer las anualidades, a sabiendas de que, si pierde la patente, será el nuevo titular el que tenga que satisfacerlas, pero, si la conserva, tendrá la ocasión de regularizar los pagos en el plazo de dos meses. Con esta finalidad, debe indicarse expresamente que, en este segundo caso, la regularización comprenderá también los recargos, incluso los mismos podrían ascender hasta el 100% a partir de los seis meses de retraso, completando las previsiones del artículo 182 citado. En cambio, la exigencia de dichos recargos al nuevo titular no estaría justificada en el supuesto de que se produjera el cambio de titularidad.



iii) El apartado 4 del artículo 109 permite que el titular hipotecario efectúe el pago en nombre de su propietario para impedir la caducidad.

Dicha posibilidad no se reconoce, en cambio, a los titulares de otros derechos inscritos sobre la patente, como derechos reales, opciones de compra o licencias, que se verían igualmente afectados por la extinción de la patente. Como ha señalado el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, estaría justificado que la posibilidad de pagar las anualidades retrasadas se extendiera también a los titulares de otros derechos sobre la patente, reconociéndoseles una acción de repetición frente al propietario por las cantidades satisfechas (incluso tales cantidades podrían compensarse con las que, por ejemplo, el licenciataria tuviera que satisfacer en concepto de remuneración).

Hay que tener en cuenta que el artículo 110.4 no admite la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Ninguna virtualidad tendría esta previsión si el propietario de la patente al que se veda la renuncia pudiera obtener un resultado similar a la misma –la caducidad de la invención- simplemente dejando de abonar una anualidad.

Finalmente, en el artículo 109.3 procede corregir un error en la remisión, toda vez que esta debería dirigirse, no a los apartados 2 y 3, como se señala, sino a los apartados 1 y 2.

Artículo 113

Convendría precisar si el registro secreto a que se refiere este artículo formará parte del Registro de Patentes y también qué órgano tendrá la responsabilidad de su llevanza.



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 116

Debe sustituirse "jurisdicciones" por "jurisdiccionales".

Artículo 117.1

En este precepto sería preferible sustituir la mención al "concesionario de una licencia exclusiva" por la expresión "titular de una licencia exclusiva" o "licenciatario en exclusiva de una patente".

Artículo 118

Al tratar este precepto de la competencia judicial, en unos casos se atribuye al órgano –Juzgado de lo Mercantil- y en otros a su titular –Juez de lo Mercantil-, terminología que debería unificarse.

Artículo 119

Es muestra de la redacción poco cuidada del texto remitido. En el apartado 3 se repite la frase "dará traslado" y en el apartado 5 se acentúa incorrectamente el nexa "que".

Artículo 123.2

Con arreglo al mismo, el transcurso del plazo de dos meses sin la presentación de la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial tiene como consecuencia la pérdida de efecto de las diligencias de comprobación. Dicho plazo bimensual se computa desde *"la fecha de la práctica"* de las referidas diligencias.

Como ha puesto de relieve el Consejo General del Poder Judicial, la práctica forense ha puesto de relieve "la confusa situación que se produce acerca del inicio del cómputo del plazo de dos meses". Para resolver las dudas hermenéuticas suscitadas, el Consejo General del Poder Judicial sugiere prevenir que el *dies a quo* para el cálculo del plazo no sea la práctica de las diligencias,



CONSEJO DE ESTADO

sino la "entrega al solicitante de la certificación de las mismas", sugerencia que comparte el Consejo de Estado.

Artículo 126

Este precepto enumera las posibles medidas cautelares dirigidas a asegurar la eficacia de las acciones previstas en el anteproyecto, entre las que incluye *"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"*, o *"la retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho"*.

Convendría repasar la redacción de tales medidas al objeto de adecuarla a la fase cautelar en la que las mismas se adoptan, cuando la violación de los derechos protegidos no ha sido todavía constatada judicialmente.

Así, podría partirse del tenor del artículo 9 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que se encuentra el origen de la previsión comentada. Por ejemplo, el precepto de la directiva se refiere a la adopción por la autoridad judicial *"contra el presunto infractor"* de *"un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual"*, o a la orden de incautación de *"mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual"*.

Artículo 138.1

Establece este precepto que para la obtención de un modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud dirigida a la OEPM, si bien no se establece el lugar en que tal solicitud ha de presentarse. Aunque en virtud de la supletoriedad del régimen jurídico de las patentes establecido en el artículo 147 se concluye que podrá presentarse tanto ante la OEPM como ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, resultaría clarificador que esto se estableciese expresamente, en línea con lo previsto para las patentes en el artículo 22.



CONSEJO DE ESTADO

Artículo 139

Aunque ya se desprende de la lectura del artículo 33.4, referido a las patentes, no estaría de más que en el artículo 139.2 se indicase que el plazo que se otorgue para la subsanación del impago de la tasa será el que se determine reglamentariamente.

El artículo 139.4 contempla un trámite de subsanación en el caso de que existan defectos en la documentación presentada junto a la solicitud o de que el objeto de la misma no sea susceptible de protección como modelo de utilidad. Finalizado dicho trámite, y en el caso de que persistan la falta de susceptibilidad de protección como modelo de utilidad o las irregularidades documentales, el artículo 139.5 dispone que se denegará la solicitud. Debería establecerse que esta denegación ha de ser motivada.

Artículo 142.5

El artículo 142.5 se refiere a la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la concesión del modelo de utilidad.

Convendría despejar la duda acerca de si es preciso además editar un folleto semejante al contemplado en el artículo 44 para las patentes concedidas (por la aplicación supletoria del régimen jurídico de las patentes prevista en el artículo 147) o si por el contrario esta obligación no existe en el caso de los modelos de utilidad (como se dispone de modo expreso en el artículo 150.2 de la vigente Ley).

Artículo 149

Se refiere este artículo a la presentación de solicitudes de patente europea. En el apartado 1 se establece que tales solicitudes podrán ser presentadas en la OEPM o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales. En el apartado 2 se señala que la solicitud habrá de presentarse necesariamente en la forma establecida en el apartado 1 en una serie de supuestos (que el solicitante tenga su domicilio,



CONSEJO DE ESTADO

residencia o sede social en España y no reivindique la prioridad de un depósito anterior en nuestro país).

Convendría que se especificase en el artículo 149.1 que la solicitud podrá presentarse también directamente ante la Oficina Europea de Patentes, salvo en los casos mencionados por el artículo 149.2, en los que solo será posible su presentación en España (bien ante la OEPM, bien ante el órgano autonómico correspondiente).

Por otro lado, como observación meramente formal, en el artículo 149.2 debe citarse el "título 11" del anteproyecto como "Título XI".

Artículo 153

La rúbrica de este artículo debe sustituirse por la de "Registro de patentes europeas".

Artículo 154.1

Este precepto establece lo siguiente:

"1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue presentada".

En relación con este apartado es preciso tener en cuenta los términos del artículo 70 CPE, en sus tres primeros apartados, conforme a los cuales:

"1. El texto de la solicitud de patente europea o de la patente europea redactado en la lengua del procedimiento será el texto que hará fe en todos los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados Contratantes.



CONSEJO DE ESTADO

2. No obstante, si la solicitud de patente europea se ha presentado en una lengua que no sea una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, ese texto constituirá la solicitud tal como fue presentada a efectos del presente Convenio.

3. Cualquier Estado contratante podrá establecer que se considere en dicho Estado como texto que hace fe una traducción en una lengua oficial de dicho Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio, excepto en los casos de acciones de nulidad, si la solicitud de patente europea o la patente europea en la lengua de la traducción confieren una protección menos extensa que la proporcionada por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua del procedimiento ...”.

Pues bien, en el artículo 154.1 del anteproyecto debería señalarse, como hace el artículo 70 CPE, a qué efectos se considera fehaciente la traducción española; es decir, se considerará fehaciente en los “procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes” (artículo 70.1 CPE), excepto en “los casos de acciones de nulidad” (artículo 7.3 CPE).

De acuerdo con lo observado anteriormente, se propone la siguiente redacción para el artículo 154.1:

“1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue presentada. En este caso, la traducción se considerará fehaciente en los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes, salvo en el caso de ejercicio de acciones de nulidad”

Artículo 156.1

Debe añadirse la preposición que se omite:



CONSEJO DE ESTADO

"1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad..."

Artículo 157.3

Resultaría más adecuado que este precepto se redactase del modo siguiente:

"3. La extinción o anulación posterior de la patente europea no determinará que la patente nacional recobre sus efectos".

Artículo 183

El artículo 183 contempla, en sus dos primeros apartados, una reducción del 50% de determinadas tasas en favor de los emprendedores que tengan la consideración de personas físicas o PYME, así como una reducción del 15% en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente a través de medios electrónicos.

El apartado 3 del artículo 183 dispone que *"no se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o las que, en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos"*.

En este sentido, cabe destacar la existencia actualmente de un supuesto de exención de pago de tasas en favor de las universidades públicas españolas en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (precepto que, como se señaló anteriormente, no tiene carácter orgánico).



CONSEJO DE ESTADO

El mencionado artículo 80 dispone, en sus apartados 1 y 5, lo siguiente:

“1. Constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria. (...)”

5. Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

Con base en este artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001, actualmente las universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes y modelos de utilidad, así como de las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes vía PCT.

El carácter de norma posterior de la ley cuyo anteproyecto se dictamina, así como la naturaleza no orgánica del artículo 80 antes citado, conducen a interpretar que las tasas en materia de patentes no se encuentran incluidas entre las exenciones tributarias de las que disfrutaban las universidades en relación con los bienes que integran su patrimonio.

En el caso de que no se atendiese la propuesta formulada en el apartado VI de las observaciones de carácter general del presente dictamen y se mantuviese, sin más, la exclusión de las universidades públicas como beneficiarios de las exenciones, entiende este Consejo que la tarea de escoger la norma aplicable en relación con esta cuestión ha de facilitarse a los operadores jurídicos, más allá de la técnica interpretativa basada en la *lex posterior*.



CONSEJO DE ESTADO

Por ello resultaría más adecuado que el anteproyecto estableciese de modo expreso que el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001 no es de aplicación en relación con las tasas contempladas en dicho anteproyecto. Podría introducirse una nueva disposición adicional en este sentido.

Disposición adicional octava

En su cuarta línea, y para evitar una repetición, convendría decir "... solicitudes dirigidas a dicha Oficina".

Disposición adicional décima

Esta disposición, que lleva por rúbrica "Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa", establece lo siguiente:

"Cuando se ejerciten acciones derivadas de la presente ley basadas en un título contra cuya concesión está pendiente una oposición o un recurso administrativo, o abierto el plazo para interponerlos, el juez de oficio o a petición de ambas partes, podrá decretar la suspensión de las actuaciones hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en el que se funde la acción.

Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Procedería que en el primer párrafo de esta disposición se introdujera algún criterio que el juzgador deba atender para decretar, de oficio, la suspensión de las actuaciones.

Entre los distintos criterios orientadores de la decisión judicial debe incluirse el de la concreta situación en la que el título se encuentra en vía administrativa.



CONSEJO DE ESTADO

La disposición otorga el mismo tratamiento a varias situaciones distintas, es decir considera que el juez podrá decretar la suspensión de las actuaciones en tres supuestos: cuando la concesión de la patente esté pendiente de una oposición, cuando, tras la desestimación de la oposición se haya interpuesto recurso y cuando aún esté abierto el plazo para presentar la oposición o el recurso.

Sin embargo, la provisionalidad del título (en tanto su concesión no es firme en vía administrativa) no es la misma en el supuesto de una patente contra la que aún puede formularse oposición o esta se encuentra pendiente de resolución, que en el caso de que la oposición haya sido desestimada y se encuentre pendiente de recurso.

Debería, pues, valorarse de forma distinta cada una de las situaciones descritas a los efectos de suspender las actuaciones judiciales.

Disposición final primera

Donde dice "se modifican el apartado 6 del artículo 2 y se adicionan dos nuevos apartados 6 y 7 ..." debe decir "se modifica el apartado 6 del artículo 2 y se adiciona un nuevo apartado 7 al mismo artículo ...".

Disposición final segunda

Esta disposición confiere una nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Falta la numeración del apartado 1 en la nueva redacción. Además, dicho apartado 1 termina remitiéndose a lo dispuesto "en el siguiente párrafo", cuando en realidad debe decir "en el siguiente apartado".

Finalmente, debe citarse correctamente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la nueva redacción del apartado segundo de la disposición adicional que se modifica.



CONSEJO DE ESTADO

Disposición final quinta

La disposición final quinta menciona, en su párrafo segundo, varios títulos y disposiciones del anteproyecto que se amparan en el artículo 149.1.6ª de la Constitución "sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas".

Las Comunidades Autónomas carecen de competencias sustantivas en materia de propiedad industrial, por cuanto ninguna especialidad de orden procesal puede derivarse del ordenamiento autonómico. Por este motivo resulta inapropiada en este caso la referencia a las especialidades derivadas del Derecho sustantivo autonómico contenida en el último inciso de esta disposición final, debiendo suprimirse dicho inciso.

Observación final

Como ya se anticipó, el texto del Anteproyecto de Ley de Patentes debe revisarse con extremo cuidado. Un capítulo importante de esa revisión ha de ser el de la puntuación: en el texto examinado por este Consejo de Estado faltan muchas comas, lo que en ocasiones dificulta la comprensión de las oraciones donde deberían insertarse. Hay en otros lugares comas que sobran. También se han detectado frases donde falta alguna palabra, o, al contrario, en las que una o más palabras se repiten erróneamente. Otra tarea que debe abordarse es la de la homogeneizar la forma en que ciertas expresiones aparecen en el texto. Por ejemplo, y como ya se dijo en relación con el preámbulo, la palabra "título" debe ir con mayúscula y acompañada del número que le corresponda en números romanos.

Y en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen:

Que una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el



CONSEJO DE ESTADO

anteproyecto de Ley de Patentes para su aprobación como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes Generales.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de octubre de 2014

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.

