



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

X LEGISLATURA

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 184

I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de Patentes.
(621/000131)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 122
Núm. exp. 121/000122)

ENMIENDAS

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 34 enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes.

Palacio del Senado, 29 de junio de 2015.—**Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.**

ENMIENDA NÚM. 1

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 4. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 5 bis en el artículo 4 con la siguiente redacción:

«Artículo 4. Invenciones patentables.

(...)

5 bis (nuevo). No se considerarán invenciones patentables las que supongan mejoras triviales, formas cristalinas, isómeros ópticos o procedimientos análogos.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 185

MOTIVACIÓN

Se propone una aplicación estricta de los requisitos de patentabilidad, excluyendo de la protección lo que son simplemente pequeñas modificaciones de una invención. Esto es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que establecer criterios estrictos de patentabilidad contribuiría a impedir que las compañías farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.

ENMIENDA NÚM. 2

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 5. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 6 bis en el artículo 5 con la siguiente redacción:

«Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.

(...)

6 bis (nuevo). La simple mezcla de dos o más productos ya patentados anteriormente y los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado o el mero descubrimiento de una nueva propiedad.»

MOTIVACIÓN

Aplicación estricta de los requisitos de patentabilidad, de tal forma que no sea materia patentable aquella que no puede considerarse actividad inventiva. Al igual que en la enmienda anterior, esto es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que esta exclusión contribuiría también a impedir que las compañías farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.

ENMIENDA NÚM. 3

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 15. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.

(...)

2. El empleado autor de la invención tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, que deberá recogerse y determinarse explícitamente en el contrato o relación de empleo o de servicios con la empresa.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 186

MOTIVACIÓN

Se propone expresar en positivo que el empleado autor de la invención tiene derecho a una remuneración suplementaria por su realización. El mecanismo para determinar esa remuneración suplementaria debería recogerse explícitamente en el contrato de trabajo, para dotar a este derecho de una adecuada seguridad jurídica y evitar la posible litigiosidad al respecto.

ENMIENDA NÚM. 4

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 15. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos:

«3 (nuevo). Los convenios colectivos podrán regular el mecanismo de remuneración a que se refiere el apartado 2 anterior.»

MOTIVACIÓN

Se propone recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración suplementaria del empleado autor de la invención, con el objetivo de otorgarle contenido sectorial.

ENMIENDA NÚM. 5

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 16.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado.

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

MOTIVACIÓN

Enmienda técnica.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 187

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 36. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

El primer inciso del apartado 1 del artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente y en un plazo no superior a cuatro meses, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas.»

MOTIVACIÓN

Se propone establecer un plazo imperativo de cuatro meses para la OEPM a fin de realizar el informe, considerando la importancia de que la realización del mismo se produzca en el plazo más breve posible.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 37. 3.**

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 37, apartado 3.

El apartado 3 del artículo 37 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.

(...)

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

MOTIVACIÓN

La publicación indebida de una solicitud tiene importantes consecuencias para el solicitante, y la expresión «antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación» es excesivamente indeterminada.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 188

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 55. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 55 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 55. Consulta de expedientes.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente o de modelos de utilidad todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir la mención a los certificados complementarios de protección, ya que son títulos que se otorgan sobre patentes ya concedidas y carece de justificación que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de terceros de la patente de base y de los documentos con los que se quiere justificar la procedencia de su concesión, garantizan la seguridad en el tráfico así como el análisis de la justificación del derecho que se solicita. La denegación del acceso a esta información no se recoge en las legislaciones de nuestro entorno. En ellas, esta información es de acceso público para no entorpecer y retrasar la toma de decisiones industriales.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 61. 1. e.**

ENMIENDA

De modificación.

La letra e) del apartado 1 del artículo 61 queda redactada en los siguientes términos:

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

MOTIVACIÓN

Se propone esta redacción, más sencilla y en concordancia con la que se utiliza en la letra f) de este mismo apartado.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 189

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 61. 1. f.**

ENMIENDA

De modificación.

La letra f) del apartado 1 del artículo 61 queda redactada en los siguientes términos:

«f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del medio de locomoción.»

MOTIVACIÓN

Establecer el mismo criterio que en la letra e) de este mismo apartado.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 61. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 61, que queda redactado en los siguientes términos:

«2 bis (nuevo). Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos previstos en el artículo 59 de esta Ley respecto a un producto fabricado para su exportación, siempre que la invención objeto de la patente se encuentre en el dominio público en el mercado de exportación.»

MOTIVACIÓN

Se propone esta excepción para fomentar la competitividad de las empresas industriales españolas y su internacionalización, así como para aumentar la posibilidad de innovar de las empresas con intereses industriales en España. Así, se permitiría que los productos fabricados en España puedan entrar en otros países en igualdad de condiciones respecto de los de países que actualmente anulan la capacidad competitiva de nuestros fabricantes. Por otra parte, podría evitarse la deslocalización industrial de aquellas empresas que, para ser competitivas a nivel internacional, se ven obligadas a situarse en terceros países, y podría atraerse industria de terceros países que verán la calidad de nuestra industria como un atractivo a la hora de invertir recursos en España.

En suma, se trata de una cláusula de exportación, consistente en incorporar una excepción que permita producir productos con la única finalidad de exportarlos en mercados sin exclusividad.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 190

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 72. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

(...)

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios si hubieran actuado mediando culpa o negligencia.»

MOTIVACIÓN

Se propone eliminar la expresión «a sabiendas», que es un término indefinido respecto de sus consecuencias jurídicas, y el segundo inciso del apartado. La recepción de una comunicación del titular sería un elemento de prueba para calificar una infracción como culposa o negligente, pero no implicaría necesariamente esa consecuencia, que dependerá en cada caso de los hechos que concurren y de su calificación por la autoridad judicial.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 74. 2. b.**

ENMIENDA

De modificación.

El primer inciso de la letra b) del apartado 2 del artículo 74 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

(...)

2.

(...)

b) Una cantidad a tanto alzado que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE. Se propone evitar la duda sobre la posibilidad de incluir elementos indemnizatorios ajenos a la propia indemnización basada en la eventual concesión

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 191

de una licencia que hubiera permitido al infractor explotar la invención planteada. La interpretación de la expresión «al menos» que contiene el texto del Gobierno puede llevar incluso a instaurar indemnizaciones punitivas, lo que es contrario a la propia Directiva.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 76**.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 76 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 76. Indemnización por desprestigio.

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.»

MOTIVACIÓN

La expresión «por cualquier causa» utilizada en el texto del Gobierno es susceptible de generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que pueden llevar a la instauración del daño punitivo, expresamente rechazado en la Directiva 2004/48/CE.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 78. Apartado nuevo**.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 1 bis en el artículo 78, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 78. Prescripción y límite al ejercicio de las acciones.

(...)

1 bis (nuevo). Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.»

MOTIVACIÓN

El texto del Gobierno no recoge el apartado 2 del artículo 71 de la actual Ley de Patentes, en lo que respecta a la caducidad de la acción de indemnización de daños y perjuicios. Se propone recuperar esta

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 192

previsión, que no ha sido cuestionada por la doctrina y jurisprudencia, y que aporta seguridad jurídica en el tráfico mercantil.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 95. 2. Letra nueva.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra d) en el apartado 2 del artículo 95 con la siguiente redacción:

«d) (nueva) La patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, y siempre que la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave.»

MOTIVACIÓN

Cuando los precios son injustificadamente elevados y se refieren a medicamentos de alto poder curativo, el sistema público de salud puede no estar en disposición de hacer frente a la misión que tiene encomendada, lo que hay que evitar a toda costa.

Se propone, por tanto, garantizar no solo el presente, sino sobre todo el futuro del sistema público de salud ante posibles alteraciones no justificadas de los precios de los medicamentos.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 102. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 102 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 102. Causas de nulidad.

(...)

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir el segundo inciso del apartado 2 del artículo 102 del Proyecto de Ley para evitar contradicciones con el Convenio sobre la Patente Europea, que establece que es la patente limitada la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 193

que servirá de base al procedimiento. Es decir, que sólo una versión de la patente puede servir de base al procedimiento judicial.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 103. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.

1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.»

MOTIVACIÓN

Se propone identificar con claridad al legitimado activamente para instar la acción de nulidad.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 103. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

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

MOTIVACIÓN

La acción de nulidad deber poder ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, incluso aun cuando esta patente haya caducado, y fuera cual fuere la fecha de la caducidad. Puede darse el caso en que el legitimado activamente para instar la acción de nulidad tenga interés en que la patente se declare inexistente aunque hayan pasado cinco años desde la caducidad.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 194

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 103. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

«4. Al contestar la demanda en el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.»

MOTIVACIÓN

Se propone identificar el momento procesal en el que opera la limitación del alcance de la patente.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 108. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 108 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 108. Causas de caducidad.

(...)

2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente y siempre y cuando se cumpla en ella el principio de unidad de invención. Será aplicable a la caducidad de la patente de base lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.»

MOTIVACIÓN

En principio, un mismo objeto no puede ser amparado por varias patentes. No obstante, la patente vigente puede ser válida porque cumpla el requisito de la unidad de invención, y quien no lo cumpla sea la patente que caduca, pero entonces esta patente nunca habría tenido valor. Se propone, por tanto, añadir una referencia a la unidad de invención.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 195

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 117. 1.**

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 1 del artículo 117.

MOTIVACIÓN

El derecho de patente nace con su inscripción en el registro, pero el mero depósito en el registro no puede condicionar la actuación de terceros sino el efectivo registro del derecho.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 118.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 118 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 118. Competencia.

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3. Será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

5. De no existir Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos de acuerdo con los apartados anteriores, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

6. Si el demandado no estuviera domiciliado en España y no fuera aplicable lo dispuesto en el apartado 4, la competencia territorial se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 196

MOTIVACIÓN

Se propone recoger en un nuevo apartado 5 lo dispuesto en este artículo de forma repetitiva en los apartados 3 y 4 cuando no existen Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la infracción.

Además, se propone suprimir en el apartado 3 la posibilidad de que el demandado lo sea en el lugar de residencia del representante legal y se introduce un nuevo apartado 6, para evitar la atracción hacia los feudos sede de los Juzgados de lo Mercantil con un mayor número de agentes de la propiedad industrial, instrumentalizando la elección del representante local para condicionar la competencia territorial judicial de las empresas titulares de derechos de patente domiciliadas fuera de España.

ENMIENDA NÚM. 24

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 120. 3**.

ENMIENDA

De modificación.

El primer inciso del apartado 3 del artículo 120 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.

(...)

3. En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad.»

MOTIVACIÓN

Se propone esta redacción en coherencia con el régimen de las patentes europeas previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, según el cual la limitación debe realizarse con carácter principal.

ENMIENDA NÚM. 25

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 120. 6**.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 6 del artículo 120 queda redactado en los siguientes términos:

«6. Presentada la solicitud de limitación, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 197

MOTIVACIÓN

Se propone esta redacción en coherencia con el régimen de las patentes europeas previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, según el cual, la limitación debe realizarse con carácter principal.

ENMIENDA NÚM. 26

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 120. 7.**

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 7 del artículo 120.

MOTIVACIÓN

Una previsión similar al contenido de este apartado se preveía en el antiguo artículo 128 de la actual Ley de Patentes, el cual fue derogado 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 y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Todo ello en consonancia con la Directiva 2004/48/CE que tenía por objeto aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

ENMIENDA NÚM. 27

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 127.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 127 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 127. Petición de medidas cautelares.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 90 de esta Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con el requisito de peligro en la demora. Toda medida cautelar se halla condicionada a la circunstancia de que exista un peligro en la demora, es decir a la posibilidad de que, en caso de no

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 198

adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. Evidentemente, no sufre ningún daño irreparable derivado del procedimiento ordinario el titular de una patente que no se explota. Responde a la jurisprudencia existente en esta materia tal y como la han entendido los tribunales españoles y a la necesidad de que no pueda construirse la actividad industrial de las empresas españolas con base en derechos que no estén siendo objeto de una explotación industrial real y efectiva.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 128. 1. a.**

ENMIENDA

De modificación.

La letra a) del apartado 1 del artículo 128 queda redactada en los siguientes términos:

«Artículo 128. Posibles medidas cautelares.

(...)

a) 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.»

MOTIVACIÓN

Establecer que la medida de cesación se refiere a actos que violen el derecho del peticionario.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 128. 1. b.**

ENMIENDA

De modificación.

La letra b) del apartado 1 del artículo 128 queda redactada en los siguientes términos:

«b) La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.»

MOTIVACIÓN

Se propone esta redacción por el carácter excepcional y accesorio de las medidas cautelares, que no pueden suponer la extensión de sus efectos a lo que resulte sospechoso de infringir el derecho de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 199

exclusiva; por la imposibilidad de que mediante una medida cautelar se obtenga una medida más gravosa que la resultante del procedimiento ordinario; por el principio de seguridad jurídica que no viene respetado por el término «sospechoso»; y porque el derecho de patentes es una excepción al principio general de libertad de mercado.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 131. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 131 queda redactado en los siguientes términos:

«4. La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de las medidas cautelares y deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior y con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La limitación que contiene el Proyecto de Ley de un mes es desconocida en el sistema de plazos judiciales español e impone una restricción excesiva en perjuicio del afectado por la adopción de unas medidas cautelares injustificadas.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 132.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 132 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 132. Escritos preventivos.

La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo. De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciario en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciario en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 200

MOTIVACIÓN

El traslado al titular de la patente del escrito preventivo y el inicio de un procedimiento de medidas cautelares por un tercero que no sabe si va a ser demandado, tal y como prevé el Proyecto de Ley, vacía de contenido este precepto, ya que convertiría al afectado en promotor de las medidas cautelares.

ENMIENDA NÚM. 32

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 140**.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 140. Actividad inventiva.

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

MOTIVACIÓN

Durante los años de vigencia de la actual Ley de Patentes, ni los tribunales ni la doctrina han podido determinar lo que deba entenderse por «muy evidente» en comparación con el régimen general previsto para las patentes. En todo caso, la propia exposición de motivos de este Proyecto de Ley proclama la necesidad de adecuar el marco legal a la necesidad de conferir títulos sólidos y realmente innovadores.

ENMIENDA NÚM. 33

**De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)**

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 157. 1**.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 157 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.

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 depositada. 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.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 201

MOTIVACIÓN

Tal y como propone el Consejo de Estado en su dictamen, debería señalarse, como hace el Convenio sobre la Patente Europea, a qué efectos se considera fehaciente la traducción española. Así, se considerará fehaciente en los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes, excepto en los casos de acciones de nulidad.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al objeto de reforzar las políticas de investigación, desarrollo e innovación y el sistema de ciencia y tecnología español, el Gobierno llevará a cabo las siguientes medidas:

1. Realizar una planificación plurianual para recuperar los niveles de financiación pública del ejercicio presupuestario de 2009 en investigación, desarrollo e innovación en los capítulos del gasto no financiero, garantizando una financiación sostenida que represente un porcentaje del Presupuesto del Estado similar a la media europea.

2. Eliminar cualquier límite de la tasa de reposición de empleo público en el sector de investigación y desarrollo, incorporando nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema y con la necesaria convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante.

3. Establecer un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de resolución de las mismas.

4. Creación de la Agencia Estatal de Investigación que, mediante el contrato programa y los presupuestos correspondientes, deberá desarrollar la gestión de los Planes Estatales de Investigación con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, sometida al consiguiente control parlamentario.»

MOTIVACIÓN

La capacidad de invención de España no depende especialmente de las características y condiciones del sistema de patentes, sino principalmente de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico, tanto del sector público como del sector privado. Se propone, por tanto, establecer un compromiso para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 26 enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes.

Palacio del Senado, 30 de junio de 2015.—**Ester Capella i Farré**.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 202

ENMIENDA NÚM. 35 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 15. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 15.2. quedando redactado del siguiente tenor:

«2. El empleado autor de la invención tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización. Los términos de dicha remuneración deberán desarrollarse reglamentariamente para suplir la ausencia de referencia en el contrato de trabajo o Convenio Colectivo.»

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 36 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 55. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 55.1 queda redactado del siguiente tenor:

Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 37 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 61. 1. c.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 61.1,c) queda redactado del siguiente tenor:

A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, así como los requisitos prácticos necesarios, incluida la preparación, obtención, suministro y utilización del principio activo para estos fines.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 203

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 38 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 61. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo punto 4 al artículo 61 con la siguiente redacción:

Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos previstos en el artículo 59 respecto a un producto fabricado para su exportación siempre que, la invención objeto de la patente se encuentre en el dominio público en el mercado de la exportación.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 39 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 72. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 72.2 queda redactado del siguiente tenor:

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado mediando culpa o negligencia.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 40 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 74. 2. b.**

ENMIENDA

De modificación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 204

El artículo 74.2,b) queda redactado del siguiente tenor: Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

[...]

b) Una cantidad a tanto alzado que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en este momento.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 41 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 76**.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 76 queda redactado del siguiente tenor:

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

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 42 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 95. 2. a.**

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 95.2.a) quedando redactado del siguiente tenor:

«a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la sanidad, la salud pública o para la defensa nacional».

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 205

ENMIENDA NÚM. 43

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 102. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un punto 3 al artículo 102 con la siguiente redacción:

Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 44

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 103. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 103.1 queda redactado del siguiente tenor:

Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 45

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 103. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 103.4 queda redactado del siguiente tenor:

Al contestar la demanda en el procedimiento de nulidad, el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 206

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 46 **De doña Ester Capella i Farré (GPMX)**

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 105. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade un punto 5 al artículo 105 con la siguiente redacción:

No se podrá pedir la limitación de la patente según el artículo 105 LP mientras exista un procedimiento judicial sobre la nulidad de la patente. La petición de limitación de la patente dirigida a la Oficina Europea de Patentes no afectará a los procedimientos sobre la nulidad de la patente.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 47 **De doña Ester Capella i Farré (GPMX)**

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 117. 1.**

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado 1 del artículo 117.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 48 **De doña Ester Capella i Farré (GPMX)**

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 3.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 120.3 queda redactado del siguiente tenor:

En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 207

demanda de nulidad, de contestación a la reconvencción o de contestación a la excepción de nulidad. El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afecta la limitación propuesta a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 49 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 4.**

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del artículo 120.4.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 50 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 6.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 120.6 queda redactado del siguiente tenor:

Presentada la solicitud de limitación, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 51 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 7.**

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 208

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del artículo 120.7.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 52

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 127**.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 127 queda redactado del siguiente tenor:

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 90 o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 53

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 128. 1. b**.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 128.1,b) queda redactado del siguiente tenor:

La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 209

ENMIENDA NÚM. 54

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 131. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 131.2 queda redactado del siguiente tenor:

Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744.2 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos de estimación parcial de tales pedimentos.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 55

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 131. 3.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 131.3 queda redactado del siguiente tenor:

El secretario judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos seis meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización de daños y perjuicios que aquéllas le hubieran irrogado.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 56

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 131. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 210

Se propone el siguiente texto:

La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de las medidas cautelares y deberá determinarse de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 57 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 132. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 132.1 queda redactado del siguiente tenor:

La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo. De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciataria en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciataria en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 58 De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 140.**

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 140 queda redactado del siguiente tenor:

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

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 211

ENMIENDA NÚM. 59

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional novena**.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición adicional novena.

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

ENMIENDA NÚM. 60

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional décima**.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición Adicional Décima quedando redactado del siguiente tenor:

«Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cien por cien en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Para enriquecer el texto propuesto.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes.

Palacio del Senado, 30 de junio de 2015.—El Portavoz, **Óscar López Águeda**.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Preámbulo. II**.

ENMIENDA

De adición.

A la Exposición de Motivos apartado II, párrafo segundo.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 212

Se introduce una nueva frase al final del párrafo.

«Asimismo, los programas de ordenador o software también seguirán excluidos del ámbito de la patentabilidad en los mismos términos en que lo estaban en la legislación anterior.»

MOTIVACIÓN

Los programas de ordenador, o software son un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados. Las matemáticas son una abstracción, conocida o no, de la realidad y por tanto se descubren o se aplican, no se inventan, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial, al no ser una invención.

Además, la construcción de software es muy incremental. Cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que, de patentarse, impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador, por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada, una misma técnica puede tener aplicaciones muy diversas, y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática.

Además, podría generar otros efectos adversos, por un lado las grandes empresas podrían formar oligopolios en los que, abusando de su posición dominante, hagan una acumulación defensiva de patentes bloqueando la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otro lado, las PYMES difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes, dado a los elevados costes que se generarían y a los limitados recursos investigadores de los que disponen.

ENMIENDA NÚM. 62 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 4. 5.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado quinto del artículo 4, que quedará redactado como sigue:

«5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de la invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas».

MOTIVACIÓN

Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes. La redacción del Proyecto de Ley induce a confusión sobre la posibilidad de patentar el software y, ante el rechazo que se produjo en la Unión Europea sobre la regulación de esta posibilidad, nos parece que no deben introducirse excepciones ni abrir la puerta a interpretaciones que generen barreras a la innovación en claro perjuicio a las pequeñas empresas.

Como ya se ha expuesto en la enmienda propuesta a la exposición de motivos, los programas de ordenador o software son un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados. Las matemáticas son una abstracción, conocida o no, de la realidad y por tanto se descubren o se aplican, no se inventan, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial, al no ser una invención.

Además, la construcción de software es muy incremental. Cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que, de patentarse, impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador, por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 213

de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada, una misma técnica puede tener aplicaciones muy diversas, y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática.

Además, podría generar otros efectos adversos en las denominadas start ups, que constituyen hoy por hoy, un componente innovador de gran valor. La simple demanda de una gran empresa a otra pequeña, con independencia de que la segunda tuviera finalmente la razón, provocaría la obsolescencia de desarrollos de innovaciones de software. El motivo es que, al quedar a expensas de los plazos de una justicia española caracterizada por la dilación en su funcionamiento, con independencia de cuál fuera el resultado del litigio, resultarían inútiles por obsoletos. La existencia de este margen de interpretación sería, en sí mismo, una herramienta con un enorme poder en manos de las grandes empresas que incluso podrían hacer una acumulación defensiva de patentes bloqueando la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otro lado, las PYMES difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes, dado a los elevados costes que se generarían y a los limitados recursos investigadores de los que disponen.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 5. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 5, que tendrá la siguiente redacción:

«4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. En todo caso no será patentable la simple mezcla de dos o más productos ya patentados anteriormente ni los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado, o el descubrimiento de una nueva propiedad.»

MOTIVACIÓN

Se considera necesario extender los supuestos concretos donde no es posible la patente.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 15.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 15. Invenciones en el marco de relaciones laborales.

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto pertenecen al empresario.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 214

2. El trabajador, autor de una invención que genere beneficios a la empresa debidos a su venta o explotación, tendrá derecho a una remuneración suplementaria que será determinada según lo que se estipule en el contrato de trabajo o convenio colectivo aplicable. En defecto de estas estipulaciones, la compensación será fijada de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 17.2 de la presente Ley.»

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario coincide con las consideraciones realizadas por el Consejo Económico y Social sobre este aspecto y entiende que si la patente genera beneficios a la empresa, es justo recompensar de algún modo al trabajador y además supone un incentivo positivo a la actividad que se desarrolla. Asimismo, la aprobación de esta enmienda supondría el reconocimiento de un derecho que ya está reconocido en otros países y podría contribuir a evitar la fuga de talentos.

ENMIENDA NÚM. 65 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 18. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado primero del artículo 18, que tendrá la siguiente redacción:

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

MOTIVACIÓN

El plazo de un mes se considera insuficiente para que el trabajador, con menos medios que la empresa, pueda conocer, reunir y comunicar al empresario los datos e informes que se exigen, mientras que la empresa cuanta con tres meses para evaluar dicha documentación.

ENMIENDA NÚM. 66 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 19. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado primero del artículo 19 que quedaría redactado de la siguiente forma:

«Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamados por el empresario.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 215

MOTIVACIÓN

Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes, puesto que el cambio propuesto en el proyecto de ley no parece justificado porque beneficia fundamentalmente al empleador que podrá asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma, dejando la carga de la prueba a la parte más débil de la relación contractual.

ENMIENDA NÚM. 67 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 19. Apartado nuevo**.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 19, que tendrá la siguiente redacción:

«3. Los derechos y deberes derivados de la ley, no serán afectados por la terminación de la relación laboral.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con lo propuesto en la enmienda al artículo 15, una vez probado que la invención se realizó en el marco de la relación laboral ya extinta, empresario y trabajador deberían poder conservar los mismos beneficios y cargas que les concede la ley.

ENMIENDA NÚM. 68 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 21. 3**.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la eliminación del siguiente epígrafe dentro del apartado tercero del artículo 21:

«o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización de la misma».

MOTIVACIÓN

La figura del secreto industrial parece pertenecer más al mundo privado de la empresa ya que surge fundamental y preferiblemente de cláusulas contractuales fruto de la relación empresario-trabajador, por lo que resulta poco adecuada para su aplicación al personal docente e investigador de Universidades Públicas y Entes Públicos de Investigación.

Asimismo, esta forma de protección es peligrosa, porque no impediría que cualquiera llegase al mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso protegiese por medio de patente. Además, la pérdida del carácter de secreto puede deberse a un simple descuido del titular del mismo por no observar todas las medidas necesarias para su mantenimiento en esa situación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 216

Por tanto, la figura del secreto industrial es más adecuada para materias cuyo mantenimiento en secreto es la mejor vía de explotar en exclusiva una tecnología o conocimiento, en algunos casos la única, en el supuesto de materias no protegibles, pero no en el caso del personal docente e investigador de Universidades y Entes Públicos, a los que la propia Constitución, en su artículo 20 les concede un derecho de divulgación sobre los resultados de sus investigaciones.

Si lo que se pretende es evitar la publicación y difusión de la materia objeto de patentabilidad parece suficiente la prohibición que el Proyecto de Ley establece a continuación, en el mismo apartado del artículo.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 55. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo primero artículo 55, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

MOTIVACIÓN

Los Certificados Complementarios de Protección son títulos que se conceden sobre patentes ya concedidas, por lo que carece de justificación que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de los terceros de la patente de base así como de los documentos con los que se quiere justificar la procedencia de su concesión, garantizan la seguridad en el tráfico así como el análisis de la justificación del derecho que se solicita. La denegación del acceso a esta información no se recoge en las legislaciones de nuestro entorno, en las que esta información es de acceso público, y solo entorpece y retrasa la toma de decisiones industriales en nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 72. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 72, apartado 2.

Se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 72, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado ~~a sabiendas~~ de mala fe o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado ~~a sabiendas~~ de mala fe si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identifica y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 217

MOTIVACIÓN

Se cambia la expresión «a sabiendas», que es indefinida respecto de sus consecuencias jurídicas, por la expresión mala fe de sobra conocida en la legislación civil española.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 76**.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 76, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 76. Indemnización por desprestigio.

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

MOTIVACIÓN

La indefinición y vaguedad de la expresión «por cualquier causa» utilizada en el Proyecto de Ley es susceptible de generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que pueden llevar a la instauración de un daño punitivo, lo que expresamente rechaza el legislador comunitario en la Directiva 2004/48/CE.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 95. 2. Letra nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva letra d) al apartado 2 del artículo 95.

«d) El invento haya demostrado tener efectos determinantes para el tratamiento médico de pacientes cuya salud corre un riesgo severo y los precios resulten abusivos atendiendo al coste de producción o de comercialización en otros países, y además supongan una carga excesiva para el servicio de salud o para los pacientes que deban sufragarlo.»

MOTIVACIÓN

El Derecho de patentes es la manifestación de un frágil equilibrio entre dos intereses contrapuestos: el interés general y el interés individual del titular de la patente. La defensa del interés general requiere fomentar la verdadera innovación, pero también que no haya precios excesivos y máxime en productos de primera necesidad. En el caso específico de los medicamentos están, además, en juego la salud y la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 218

vida de las personas, valores que, a todas luces, son superiores al derecho del titular a obtener el máximo beneficio económico.

Cualquier Estado Miembro de la OMC puede someter una patente al régimen de licencias obligatorias si está en juego la salud de su población, tal y como quedó claro tras la Declaración de Doha, aprobada unánimemente en 2001, en la que todos los miembros se reconocieron la libertad de cada Estado para tomar decisiones sobre esta cuestión, habida cuenta de que la salud de las personas es un bien superior.

El Proyecto de Ley de Patentes, explicita diferentes opciones donde aparecen los supuestos en que procedería someter la patente a un régimen de licencias obligatorias pero, junto a los supuestos más generales, se considera conveniente definir uno concreto por el que quepan si en la balanza está, de un lado, la salud de las personas, y del otro, la protección de un beneficio económico abusivo con la consiguiente excesiva carga económica.

ENMIENDA NÚM. 73 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 131. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 131, que quedaría redactado como sigue:

«La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de medidas cautelares y deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.»

MOTIVACIÓN

La propuesta es coherente con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El plazo propuesto en el presente Proyecto de Ley es desconocido en el sistema de plazos judiciales español e impone una limitación excesiva en perjuicio del afectado por la adopción de unas medidas cautelares injustificadas.

ENMIENDA NÚM. 74 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 137. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado segundo del artículo 137, que quedará redactado como sigue:

«2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y los medicamentos.»

MOTIVACIÓN

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aporta una certeza jurídica en el término concreto de la exclusión mucho mayor que la de la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 219

expresión «sustancias y composiciones farmacéuticas». El hecho de que una sustancia química pase a ser farmacéutica o no depende en muchas ocasiones de su aplicación y no de la composición, por lo que cabrían dudas acerca de la protección como modelo de utilidad de una sustancia química que, en función de su uso posterior, podría ser o no, de uso farmacéutico.

ENMIENDA NÚM. 75 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 186**.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado tercero del artículo 186, pasando el actual 3 a ser 4, que quedará redactado como sigue:

«3. Estarán exentos del pago de tasas la oposición a una patente que sea ejercida por una entidad pública o declarada de utilidad pública.»

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente que estos casos no estén sujetos al pago de tasas porque defienden un interés público.

ENMIENDA NÚM. 76 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional que quedará redactada como sigue:

«Disposición Adicional X. Promoción de la propiedad industrial.

El gobierno de España aprobará un plan estratégico a medio plazo de promoción de propiedad industrial, con la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las innovaciones producidas por el sistema de I+D. El plan estratégico implicará el desarrollo, en las competencias que se vean afectadas, de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores, y de todas aquellas relacionadas. El objetivo primario del plan estratégico será asegurar que todo el proceso I+D+i se lleve a cabo de una forma rápida y aprovechando los recursos existentes del Estado y los agentes implicados en la actividad innovadora. Las consecuencias de la ejecución del plan estratégico han de ser evaluables: incremento en el número de patentes y licencias con valor social y carácter internacional, dinamización e internalización del sistema industrial y elevar el posicionamiento del país en innovación y desarrollo industrial. Dicho plan debería contener entre otras, las siguientes acciones:

— Generar una Comisión Gestora del plan a partir de la Agencia Española de la Ciencia (a crearse por el desarrollo de la Ley 14/2007) y a partir de los organismos estatales y de las CCAA con competencias

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 220

en el área (Ministerios de Industria, Economía, Ciencia y Educación) que vehiculan el apoyo financiero al proceso industrial y de innovación, a través del CDTI.

— La Comisión Gestora ha de definir, de acuerdo a la Ley 14/2007, los programas específicos para impulsar la colaboración y participación entre empresas, Universidades y Entes Públicos de Investigación de manera que se aproveche al máximo el talento investigador.

— La Comisión Gestora ha de elaborar la estrategia de seguimiento y evaluación del plan.

— De forma especial, el Plan ha de recoger un programa formativo específicamente dirigido a:

a) Centros académicos, con el fin de fomentar la cultura de la patente y el valor de la innovación en los futuros investigadores.

b) Jueces, puesto que en muchos casos la inteligibilidad de las reivindicaciones, sobretudo en el caso de personas que se ven obligadas a resolver sin ser técnicos expertos en la materia objeto de litigio, dificulta la tarea de los mismos así como la obtención de un fallo adecuado.

— Configurar un plan de igualdad para estimular y reforzar el papel de las mujeres en la industria innovadora de nuestro país.

— Configurar un plan de acceso a la innovación para personas con dificultades especiales.»

MOTIVACIÓN

De acuerdo con el último informe publicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre Propiedad Industrial correspondiente al ejercicio 2012 sólo el 11 % de las patentes concedidas lo fueron a través del procedimiento de examen previo. Dado que a partir de la aprobación del proyecto de ley sólo se concederán las patentes por este procedimiento, es necesario vigilar e impulsar medidas complementarias para evitar el impacto negativo que este sistema pudiese generar sobre el número de solicitudes presentadas en la oficina. Cabe tener en cuenta que estos últimos años se ha agudizado la reducción de las solicitudes presentadas en la OEPM por vía nacional, llegando a un nivel de solicitudes inferior a 3000, lo que supone retroceder a niveles del año 2001.

Asimismo, consideramos que es necesario impulsar cuantas medidas sean necesarias para impulsar un cambio de modelo productivo basado en una política inteligente de I+D+i, capaz de anticiparse a las demandas sociales, capaz de generar empleo de calidad, que nos permita competir con los países de nuestro entorno, y recuperar las inversiones en forma de retornos económicos que reviertan en el crecimiento, desarrollo y bienestar social de nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 77 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional X.

«Disposición Adicional X. Lucha contra la biopiratería.

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias en desarrollo de la presente Ley para la aplicación estricta del requisito de novedad e innovación, respetando el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. En relación con el material biológico, se dispondrán las medidas para hacer efectiva la obligación de revelar el lugar de procedencia de la materia reivindicada y la de acreditar el cumplimiento de las normas de acceso y exportación aplicables en el lugar de origen. Igualmente, se establecerá una compensación adecuada ante patentes de productos originarios o derivados de recursos biológicos, terrestres o marinos de un país o comunidad, en los que debe revertir una parte adecuada de los beneficios.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 221

MOTIVACIÓN

El Derecho de Patentes no debe resultar ajeno a la necesidad de introducir criterios éticos en la regulación del comercio internacional, particularmente cuando se trata de impedir la apropiación por parte de las empresas transnacionales de recursos biológicos y genéticos de países empobrecidos mediante prácticas de biopiratería.

ENMIENDA NÚM. 78 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición transitoria nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la introducción de una nueva Disposición Transitoria:

«Conceder una moratoria de dos años a las universidades públicas para la aplicación de las tasas que se contemplan en la presente ley.»

MOTIVACIÓN

La presente ley, si bien con el objeto de fomentar la explotación de las patentes concedidas, establece una nueva barrera de entrada que antes no existía, y dado que la situación económica financiera de las universidades se ha visto perjudicada por los recortes públicos realizados a lo largo de los últimos años, se propone un plazo para la adaptación de las Universidades a esta nueva situación.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes.

Palacio del Senado, 30 de junio de 2015.—El Portavoz, **José Montilla Aguilera**.

ENMIENDA NÚM. 79 Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Preámbulo. II**.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Preámbulo, apartado II, párrafo segundo.

Se introduce una nueva frase al final del párrafo.

«Asimismo, los programas de ordenador o software también seguirán excluidos del ámbito de la patentabilidad en los mismos términos en que lo estaban en la legislación anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Los programas de ordenador, o software son un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados. Las matemáticas son una abstracción, conocida o no, de la realidad y por tanto se descubren o se aplican, no se inventan, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial, al no ser una invención.

Además, la construcción de software es muy incremental. Cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que, de patentarse, impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador, por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada, una misma técnica puede tener aplicaciones muy diversas, y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática.

Además, podría generar otros efectos adversos, por un lado las grandes empresas podrían formar oligopolios en los que, abusando de su posición dominante, hagan una acumulación defensiva de patentes bloqueando la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otro lado, las PYMES difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes, dado a los elevados costes que se generarían y a los limitados recursos investigadores de los que disponen.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 4. 5.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 4, apartado 5.

Se propone la modificación del apartado quinto del artículo 4, que quedará redactado como sigue:

«5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de la invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes. La redacción del Proyecto de Ley induce a confusión sobre la posibilidad de patentar el software y, ante el rechazo que se produjo en la Unión Europea sobre la regulación de esta posibilidad, nos parece que no deben introducirse excepciones ni abrir la puerta a interpretaciones que generen barreras a la innovación en claro perjuicio a las pequeñas empresas.

Como ya se ha expuesto en la enmienda propuesta al Preámbulo, los programas de ordenador o software son un conjunto de métodos matemáticos aplicados a una representación de datos o estados. Las matemáticas son una abstracción, conocida o no, de la realidad y por tanto se descubren o se aplican, no se inventan, por lo que pertenecen al ámbito de la protección otorgada por la propiedad intelectual y no al de la propiedad industrial, al no ser una invención.

Además, la construcción de software es muy incremental. Cualquier aplicación contiene muchas pequeñas técnicas y prácticas que, de patentarse, impondrían un lastre al desarrollo y comercialización de los programas de ordenador, por el coste de comprobar si cada detalle de lo que se hace está dentro de la protección de una patente o no. Al ser la informática matemática aplicada, una misma técnica puede tener aplicaciones muy diversas, y una o pocas patentes pueden bloquear toda una rama de la informática.

Además, podría generar otros efectos adversos en las denominadas start ups, que constituyen hoy por hoy, un componente innovador de gran valor. La simple demanda de una gran empresa a otra pequeña, con independencia de que la segunda tuviera finalmente la razón, provocaría la obsolescencia de desarrollos

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 223

de innovaciones de software. El motivo es que, al quedar a expensas de los plazos de una justicia española caracterizada por la dilación en su funcionamiento, con independencia de cuál fuera el resultado del litigio, resultarían inútiles por obsoletos. La existencia de este margen de interpretación sería, en sí mismo, una herramienta con un enorme poder en manos de las grandes empresas que incluso podrían hacer una acumulación defensiva de patentes bloqueando la entrada en el mercado de nuevos competidores. Por otro lado, las PYMES difícilmente podrían acceder a este tipo de patentes, dado a los elevados costes que se generarían y a los limitados recursos investigadores de los que disponen.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 5. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 5, apartado 4.

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 5, que tendrá la siguiente redacción:

«4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. En todo caso no será patentable la simple mezcla de dos o más productos ya patentados anteriormente ni los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado, o el descubrimiento de una nueva propiedad.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario extender los supuestos concretos donde no es posible la patente.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 15.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 15.

Se propone la modificación del artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 15. Invenciones en el marco de relaciones laborales.

1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto pertenecen al empresario.

2. El trabajador, autor de una invención que genere beneficios a la empresa debidos a su venta o explotación, tendrá derecho a una remuneración suplementaria que será determinada según lo que se

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 224

estipule en el contrato de trabajo o convenio colectivo aplicable. En defecto de estas estipulaciones, la compensación será fijada de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 17.2 de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Siguiendo las consideraciones realizadas por el Consejo Económico y Social sobre este aspecto y entendiéndose que si la patente genera beneficios a la empresa, es justo recompensar de algún modo al trabajador y además supone un incentivo positivo a la actividad que se desarrolla. Asimismo, la aprobación de esta enmienda supondría el reconocimiento de un derecho que ya está reconocido en otros países y podría contribuir a evitar la fuga de talentos.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 18. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 18, apartado 1.

Se propone la modificación del apartado primero del artículo 18, que tendrá la siguiente redacción:

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

JUSTIFICACIÓN

El plazo de un mes se considera insuficiente para que el trabajador, con menos medios que la empresa, pueda conocer, reunir y comunicar al empresario los datos e informes que se exigen, mientras que la empresa cuanta con tres meses para evaluar dicha documentación.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 19. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 19, apartado 1.

Se propone la modificación del apartado primero del artículo 19 que quedaría redactado de la siguiente forma:

«Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamados por el empresario.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 225

JUSTIFICACIÓN

Se propone volver a la redacción de la vigente Ley de Patentes, puesto que el cambio propuesto en el proyecto de ley no parece justificado porque beneficia fundamentalmente al empleador que podrá asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma, dejando la carga de la prueba a la parte más débil de la relación contractual.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 19. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo 19, se añade un nuevo apartado 3.

Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 19, que tendrá la siguiente redacción:

«3. Los derechos y deberes derivados de la ley, no serán afectados por la terminación de la relación laboral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con lo propuesto en la enmienda al artículo 15, una vez probado que la invención se realizó en el marco de la relación laboral ya extinta, empresario y trabajador deberían poder conservar los mismos beneficios y cargas que les concede la ley.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 21. 3.**

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo 21, apartado 3.

Se propone la supresión del siguiente epígrafe dentro del apartado tercero del artículo 21:

«o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización de la misma».

JUSTIFICACIÓN

La figura del secreto industrial parece pertenecer más al mundo privado de la empresa ya que surge fundamental y preferiblemente de cláusulas contractuales fruto de la relación empresario-trabajador, por lo que resulta poco adecuada para su aplicación al personal docente e investigador de Universidades Públicas y Entes Públicos de Investigación.

Asimismo, esta forma de protección es peligrosa, porque no impediría que cualquiera llegase al mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso protegiese por medio de patente. Además, la pérdida

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 226

del carácter de secreto puede deberse a un simple descuido del titular del mismo por no observar todas las medidas necesarias para su mantenimiento en esa situación.

Por tanto, la figura del secreto industrial es más adecuada para materias cuyo mantenimiento en secreto es la mejor vía de explotar en exclusiva una tecnología o conocimiento, en algunos casos la única, en el supuesto de materias no protegibles, pero no en el caso del personal docente e investigador de Universidades y Entes Públicos, a los que la propia Constitución, en su artículo 20 les concede un derecho de divulgación sobre los resultados de sus investigaciones.

Si lo que se pretende es evitar la publicación y difusión de la materia objeto de patentabilidad parece suficiente la prohibición que el Proyecto de Ley establece a continuación, en el mismo apartado del artículo.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 55. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 55, apartado 1.

Se propone la modificación del párrafo primero artículo 55, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Los Certificados Complementarios de Protección son títulos que se conceden sobre patentes ya concedidas, por lo que carece de justificación que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de los terceros de la patente de base así como de los documentos con los que se quiere justificar la procedencia de su concesión, garantizan la seguridad en el tráfico así como el análisis de la justificación del derecho que se solicita. La denegación del acceso a esta información no se recoge en las legislaciones de nuestro entorno, en las que esta información es de acceso público, y solo entorpece y retrasa la toma de decisiones industriales en nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 72. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 72, apartado 2

Se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 72, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado ~~a sabiendas~~

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 227

de mala fe o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas de mala fe si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identifica y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Se cambia la expresión «a sabiendas», que es indefinida respecto de sus consecuencias jurídicas, por la expresión mala fe de sobra conocida en la legislación civil española.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 76**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 76.

Se propone la modificación del artículo 76, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 76. Indemnización por desprestigio.

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

JUSTIFICACIÓN

La indefinición y vaguedad de la expresión «por cualquier causa» utilizada en el Proyecto de Ley es susceptible de generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que pueden llevar a la instauración de un daño punitivo, lo que expresamente rechaza el legislador comunitario en la Directiva 2004/48/CE.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 95. 2. Letra nueva**.

ENMIENDA

De adición.

De adición al artículo 95, apartado 2, nueva letra d).

Se propone la adición de una nueva letra d) al apartado 2 del artículo 95, de manera que tenga la siguiente redacción:

«Se considerará en todo caso que existen motivos de interés público cuando:

d) La patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, y siempre que

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 228

la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave.»

JUSTIFICACIÓN

La tensión derivada del sistema de patentes de medicamentos es muy conocida, desde el momento en que pueden existir dos intereses potenciales en conflicto: los de la industria, a los que resulta preciso proteger durante un cierto tiempo para que puedan recuperarse las inversiones en innovación e investigación, que tienen un elevado coste económico, y los del Estado, que tiene como misión asegurar el acceso universal a los medicamentos, máxime cuando tienen un gran poder curativo, desde el momento en que su prestación conecta necesariamente con el derecho constitucional a la vida (artículo 15 CE).

El Proyecto de Ley de Patentes, con la finalidad de armonizar los intereses en conflicto, permite establecer licencias obligatorias por motivos de interés público, incluyendo el supuesto genérico de la salud pública, que no delimita específicamente, con total claridad, un supuesto tan importante como el que se pretende con esta enmienda de adición, tal y como han plasmado en su normativa muchos países y se puede leer en el documento emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Noviembre 2014).

Cuando los precios son injustificadamente altos y se refieren a medicamentos de alto poder de curación, el sistema público de salud puede no estar en disposición de hacer frente a la misión que tiene encomendada, lo que hay que evitar a toda costa, pues se alteraría, sin razón suficiente, el necesario equilibrio de intereses.

En definitiva, la enmienda tiene como objetivo garantizar no solo el presente, sino sobre todo el futuro del sistema público de salud, ante posibles alteraciones no justificadas de los precios de los medicamentos.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 131. 4**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 131, apartado 4.

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 131, que quedaría redactado como sigue:

«La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de medidas cautelares y deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta es coherente con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El plazo propuesto en el presente Proyecto de Ley es desconocido en el sistema de plazos judiciales español e impone una limitación excesiva en perjuicio del afectado por la adopción de unas medidas cautelares injustificadas.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 137. 2**.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 229

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 137, apartado 2.

Se propone la modificación del apartado segundo del artículo 137, que quedará redactado como sigue:

«2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y los medicamentos.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aporta una certeza jurídica en el término concreto de la exclusión mucho mayor que la de la expresión «sustancias y composiciones farmacéuticas». El hecho de que una sustancia química pase a ser farmacéutica o no depende en muchas ocasiones de su aplicación y no de la composición, por lo que cabrían dudas acerca de la protección como modelo de utilidad de una sustancia química que, en función de su uso posterior, podría ser o no, de uso farmacéutico.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 186**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación al Artículo 186.

Se propone la modificación del apartado tercero del artículo 186, pasando el actual 3 a ser 4, que quedará redactado como sigue:

«3. Estarán exentos del pago de tasas la oposición a una patente que sea ejercida por una entidad pública o declarada de utilidad pública.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera conveniente que estos casos no estén sujetos al pago de tasas porque defienden un interés público.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 230

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional que quedará redactada como sigue:

«Disposición Adicional X. Promoción de la propiedad industrial.

El gobierno de España aprobará un plan estratégico a medio plazo de promoción de propiedad industrial, con la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las innovaciones producidas por el sistema de I+D. El plan estratégico implicará el desarrollo, en las competencias que se vean afectadas, de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores, y de todas aquellas relacionadas. El objetivo primario del plan estratégico será asegurar que todo el proceso I+D+i se lleve a cabo de una forma rápida y aprovechando los recursos existentes del Estado y los agentes implicados en la actividad innovadora. Las consecuencias de la ejecución del plan estratégico han de ser evaluables: incremento en el número de patentes y licencias con valor social y carácter internacional, dinamización e internalización del sistema industrial y elevar el posicionamiento del país en innovación y desarrollo industrial. Dicho plan debería contener entre otras, las siguientes acciones:

— Generar una Comisión Gestora del plan a partir de la Agencia Española de la Ciencia (a crearse por el desarrollo de la Ley 14/2007) y a partir de los organismos estatales y de las CCAA con competencias en el área (Ministerios de Industria, Economía, Ciencia y Educación) que vehiculan el apoyo financiero al proceso industrial y de innovación, a través del CDTI.

— La Comisión Gestora ha de definir, de acuerdo a la Ley 14/2007, los programas específicos para impulsar la colaboración y participación entre empresas, Universidades y Entes Públicos de Investigación de manera que se aproveche al máximo el talento investigador.

— La Comisión Gestora ha de elaborar la estrategia de seguimiento y evaluación del plan.

— De forma especial, el Plan ha de recoger un programa formativo específicamente dirigido a:

a) Centros académicos, con el fin de fomentar la cultura de la patente y el valor de la innovación en los futuros investigadores.

b) Jueces, puesto que en muchos casos la inteligibilidad de las reivindicaciones, sobretudo en el caso de personas que se ven obligadas a resolver sin ser técnicos expertos en la materia objeto de litigio, dificulta la tarea de los mismos así como la obtención de un fallo adecuado.

— Configurar un plan de igualdad para estimular y reforzar el papel de las mujeres en la industria innovadora de nuestro país.

— Configurar un plan de acceso a la innovación para personas con dificultades especiales.»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el último informe publicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre Propiedad Industrial correspondiente al ejercicio 2012 sólo el 11 % de las patentes concedidas lo fueron a través del procedimiento de examen previo. Dado que a partir de la aprobación del proyecto de ley sólo se concederán las patentes por este procedimiento, es necesario vigilar e impulsar medidas complementarias para evitar el impacto negativo que este sistema pudiese generar sobre el número de solicitudes presentadas en la oficina. Cabe tener en cuenta que estos últimos años se ha agudizado la reducción de las solicitudes presentadas en la OEPM por vía nacional, llegando a un nivel de solicitudes inferior a 3000, lo que supone retroceder a niveles del año 2001.

Asimismo, consideramos que es necesario impulsar cuantas medidas sean necesarias para impulsar un cambio de modelo productivo basado en una política inteligente de I+D+i, capaz de anticiparse a las demandas sociales, capaz de generar empleo de calidad, que nos permita competir con los países de nuestro entorno, y recuperar las inversiones en forma de retornos económicos que reviertan en el crecimiento, desarrollo y bienestar social de nuestro país.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 231

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional X.

«Disposición Adicional X. Lucha contra la biopiratería.

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias en desarrollo de la presente Ley para la aplicación estricta del requisito de novedad e innovación, respetando el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. En relación con el material biológico, se dispondrán las medidas para hacer efectiva la obligación de revelar el lugar de procedencia de la materia reivindicada y la de acreditar el cumplimiento de las normas de acceso y exportación aplicables en el lugar de origen. Igualmente, se establecerá una compensación adecuada ante patentes de productos originarios o derivados de recursos biológicos, terrestres o marinos de un país o comunidad, en los que debe revertir una parte adecuada de los beneficios.»

JUSTIFICACIÓN

El Derecho de Patentes no debe resultar ajeno a la necesidad de introducir criterios éticos en la regulación del comercio internacional, particularmente cuando se trata de impedir la apropiación por parte de las empresas transnacionales de recursos biológicos y genéticos de países empobrecidos mediante prácticas de biopiratería.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición transitoria nueva**.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Transitoria.

Se propone la adición de una nueva Disposición Transitoria:

«Conceder una moratoria de dos años a las universidades públicas para la aplicación de las tasas que se contemplan en la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

La presente ley, si bien con el objeto de fomentar la explotación de las patentes concedidas, establece una nueva barrera de entrada que antes no existía, y dado que la situación económica financiera de las

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 232

universidades se ha visto perjudicada por los recortes públicos realizados a lo largo de los últimos años, se propone un plazo para la adaptación de las Universidades a esta nueva situación.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 34 enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes.

Palacio del Senado, 30 de junio de 2015.—El Portavoz Adjunto, **Jordi Guillot Miravet**.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 4. Apartado nuevo**.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo 4.

«Nuevo apartado. No se considerarán invenciones patentables las que supongan mejoras triviales, formas cristalinas, isómeros ópticos o procedimientos análogos.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone una aplicación estricta de los requisitos de patentabilidad, excluyendo de la protección lo que son simplemente pequeñas modificaciones de una invención. Esto es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que establecer criterios estrictos de patentabilidad contribuiría a impedir que las compañías farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 5. Apartado nuevo**.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo 5.

«Nuevo apartado. La simple mezcla de dos o más productos ya patentados anteriormente y los segundos usos o indicaciones de un producto ya patentado o el mero descubrimiento de una nueva propiedad.»

JUSTIFICACIÓN

Aplicación estricta de los requisitos de patentabilidad, de tal forma que no sea materia patentable aquella que no puede considerarse actividad inventiva. Al igual que en la enmienda anterior, esto es particularmente importante en lo que respecta a los medicamentos, ya que esta exclusión contribuiría

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 233

también a impedir que las compañías farmacéuticas propietarias de la patente originaria puedan obtener varias patentes sobre la misma droga, manteniendo los precios de los medicamentos elevados e impidiendo la entrada de genéricos competidores.

ENMIENDA NÚM. 99 Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 15. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 2 del artículo 15.

«Artículo 15. Inventiones pertenecientes al empresario.

2. El empleado autor de la invención tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, que deberá recogerse y determinarse explícitamente en el contrato o relación de empleo o de servicios con la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone expresar en positivo que el empleado autor de la invención tiene derecho a una remuneración suplementaria por su realización. El mecanismo para determinar esa remuneración suplementaria debería recogerse explícitamente en el contrato de trabajo, para dotar a este derecho de una adecuada seguridad jurídica y evitar la posible litigiosidad al respecto.

ENMIENDA NÚM. 100 Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 15. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado en el artículo 15.

«Nuevo apartado. Los convenios colectivos podrán regular el mecanismo de remuneración a que se refiere el apartado 2 anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone recoger la posibilidad de que los convenios colectivos regulen el mecanismo de remuneración suplementaria del empleado autor de la invención, con el objetivo de otorgarle contenido sectorial.

ENMIENDA NÚM. 101 Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 16.**

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 234

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 16.

«Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado.

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

JUSTIFICACIÓN

Enmienda técnica.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 36. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del primer inciso del apartado 1 del artículo 36.

«Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente y en un plazo no superior a cuatro meses, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone establecer un plazo imperativo de cuatro meses para la OEPM a fin de realizar el informe, considerando la importancia de que la realización del mismo se produzca en el plazo más breve posible.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 37. 3.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 3 del artículo 37.

«Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.

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

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 235

JUSTIFICACIÓN

La publicación indebida de una solicitud tiene importantes consecuencias para el solicitante, y la expresión «antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación» es excesivamente indeterminada.

ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 55. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 1 del artículo 55.

«Artículo 55. Consulta de expedientes.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente o de modelos de utilidad todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir la mención a los certificados complementarios de protección, ya que son títulos que se otorgan sobre patentes ya concedidas y carece de justificación que se mantengan en secreto. Por el contrario, el conocimiento por parte de terceros de la patente de base y de los documentos con los que se quiere justificar la procedencia de su concesión, garantizan la seguridad en el tráfico así como el análisis de la justificación del derecho que se solicita. La denegación del acceso a esta información no se recoge en las legislaciones de nuestro entorno. En ellas, esta información es de acceso público para no entorpecer y retrasar la toma de decisiones industriales.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 61. 1. e.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación de la letra e) del apartado 1 del artículo 61.

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

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 236

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción, más sencilla y en concordancia con la que se utiliza en la letra f) de este mismo apartado.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 61. 1. f.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación de la letra f) del apartado 1 del artículo 61.

«f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del medio de locomoción.»

JUSTIFICACIÓN

Establecer el mismo criterio que en la letra e) de este mismo apartado.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 61. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo 61.

«Nuevo apartado. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos previstos en el artículo 59 de esta Ley respecto a un producto fabricado para su exportación, siempre que la invención objeto de la patente se encuentre en el dominio público en el mercado de exportación.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta excepción para fomentar la competitividad de las empresas industriales españolas y su internacionalización, así como para aumentar la posibilidad de innovar de las empresas con intereses industriales en España. Así, se permitiría que los productos fabricados en España puedan entrar en otros países en igualdad de condiciones respecto de los de países que actualmente anulan la capacidad competitiva de nuestros fabricantes. Por otra parte, podría evitarse la deslocalización industrial de aquellas empresas que, para ser competitivas a nivel internacional, se ven obligadas a situarse en terceros países, y podría atraerse industria de terceros países que verán la calidad de nuestra industria como un atractivo a la hora de invertir recursos en España.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 237

En suma, se trata de una cláusula de exportación, consistente en incorporar una excepción que permita producir productos con la única finalidad de exportarlos en mercados sin exclusividad.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 72. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 2 del artículo 72.

«Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios si hubieran actuado mediando culpa o negligencia.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar la expresión «a sabiendas», que es un término indefinido respecto de sus consecuencias jurídicas, y el segundo inciso del apartado. La recepción de una comunicación del titular sería un elemento de prueba para calificar una infracción como culposa o negligente, pero no implicaría necesariamente esa consecuencia, que dependerá en cada caso de los hechos que concurren y de su calificación por la autoridad judicial.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 74. 2. b.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del primer inciso de la letra b) del apartado 2 del artículo 74.

«Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

b) Una cantidad a tanto alzado que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE. Se propone evitar la duda sobre la posibilidad de incluir elementos indemnizatorios ajenos a la propia indemnización basada en la eventual concesión de una licencia que hubiera permitido al infractor explotar la invención planteada. La interpretación de la expresión «al menos» que contiene el texto del Gobierno puede llevar incluso a instaurar indemnizaciones punitivas, lo que es contrario a la propia Directiva.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 238

ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 76**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 76.

«Artículo 76. Indemnización por desprestigio.

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.»

JUSTIFICACIÓN

La expresión «por cualquier causa» utilizada en el texto del Gobierno es susceptible de generar interpretaciones indeseadas que no responden a ninguna causa objetiva y que pueden llevar a la instauración del daño punitivo, expresamente rechazado en la Directiva 2004/48/CE.

ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 78. Apartado nuevo**.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado 1 bis en el artículo 78.

«Artículo 78. Prescripción y límite al ejercicio de las acciones.

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

JUSTIFICACIÓN

El texto del Gobierno no recoge el apartado 2 del artículo 71 de la actual Ley de Patentes, en lo que respecta a la caducidad de la acción de indemnización de daños y perjuicios. Se propone recuperar esta previsión, que no ha sido cuestionada por la doctrina y jurisprudencia, y que aporta seguridad jurídica en el tráfico mercantil.

ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 95. 2. Letra nueva**.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 239

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva letra en el apartado 2 del artículo 95.

«Nueva letra. La patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, y siempre que la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave.»

JUSTIFICACIÓN

Cuando los precios son injustificadamente elevados y se refieren a medicamentos de alto poder curativo, el sistema público de salud puede no estar en disposición de hacer frente a la misión que tiene encomendada, lo que hay que evitar a toda costa.

Se propone, por tanto, garantizar no solo el presente, sino sobre todo el futuro del sistema público de salud ante posibles alteraciones no justificadas de los precios de los medicamentos.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 102. 2**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 2 del artículo 102.

«Artículo 102. Causas de nulidad.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir el segundo inciso del apartado 2 del artículo 102 del Proyecto de Ley para evitar contradicciones con el Convenio sobre la Patente Europea, que establece que es la patente limitada la que servirá de base al procedimiento. Es decir, que sólo una versión de la patente puede servir de base al procedimiento judicial.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 103. 1**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 1 del artículo 103.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 240

«Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.

1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone identificar con claridad al legitimado activamente para instar la acción de nulidad.

ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 103. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 2 del artículo 103.

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

JUSTIFICACIÓN

La acción de nulidad deber poder ejercitarse durante toda la vida legal de la patente, incluso aun cuando esta patente haya caducado, y fuera cual fuere la fecha de la caducidad. Puede darse el caso en que el legitimado activamente para instar la acción de nulidad tenga interés en que la patente se declare inexistente aun que hayan pasado cinco años desde la caducidad.

ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 103. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 4 del artículo 103.

«4. Al contestar la demanda en el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone identificar el momento procesal en el que opera la limitación del alcance de la patente.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 241

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 108. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 2 del artículo 108.

«Artículo 108. Causas de caducidad.

2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente y siempre y cuando se cumpla en ella el principio de unidad de invención. Será aplicable a la caducidad de la patente de base lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.»

JUSTIFICACIÓN

En principio, un mismo objeto no puede ser amparado por varias patentes. No obstante, la patente vigente puede ser válida porque cumpla el requisito de la unidad de invención, y quien no lo cumpla sea la patente que caduca, pero entonces esta patente nunca habría tenido valor. Se propone, por tanto, añadir una referencia a la unidad de invención.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 117. 1.**

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado 1 del artículo 117.

JUSTIFICACIÓN

El derecho de patente nace con su inscripción en el registro, pero el mero depósito en el registro no puede condicionar la actuación de terceros sino el efectivo registro del derecho.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 118.**

ENMIENDA

De modificación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 242

De modificación del artículo 118.

«Artículo 118. Competencia.

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3. Será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

5. De no existir Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos de acuerdo con los apartados anteriores, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

6. Si el demandado no estuviera domiciliado en España y no fuera aplicable lo dispuesto en el apartado 4, la competencia territorial se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone recoger en un nuevo apartado 5 lo dispuesto en este artículo de forma repetitiva en los apartados 3 y 4 cuando no existen Juzgados de lo Mercantil en el lugar de domicilio del demandado o en el lugar en el que se hubiera realizado la infracción.

Además, se propone suprimir en el apartado 3 la posibilidad de que el demandado lo sea en el lugar de residencia del representante legal y se introduce un nuevo apartado 6, para evitar la atracción hacia los feudos sede de los Juzgados de lo Mercantil con un mayor número de agentes de la propiedad industrial, instrumentalizando la elección del representante local para condicionar la competencia territorial judicial de las empresas titulares de derechos de patente domiciliadas fuera de España.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 3.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del primer inciso del apartado 3 del artículo 120.

«Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.

3. En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvenición o de contestación a la excepción de nulidad.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 243

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción en coherencia con el régimen de las patentes europeas previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, según el cual la limitación debe realizarse con carácter principal.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 6**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 6 del artículo 120.

«6. Presentada la solicitud de limitación, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción en coherencia con el régimen de las patentes europeas previsto en el Convenio sobre la Patente Europea, según el cual, la limitación debe realizarse con carácter principal.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 120. 7**.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado 7 del artículo 120.

JUSTIFICACIÓN

Una previsión similar al contenido de este apartado se preveía en el antiguo artículo 128 de la actual Ley de Patentes, el cual fue derogado 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 y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Todo ello en consonancia con la Directiva 2004/48/CE que tenía por objeto aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 127**.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 244

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 127.

«Artículo 127. Petición de medidas cautelares.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 90 de esta Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el requisito de peligro en la demora. Toda medida cautelar se halla condicionada a la circunstancia de que exista un peligro en la demora, es decir a la posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. Evidentemente, no sufre ningún daño irreparable derivado del procedimiento ordinario el titular de una patente que no se explota. Responde a la jurisprudencia existente en esta materia tal y como la han entendido los tribunales españoles y a la necesidad de que no pueda construirse la actividad industrial de las empresas españolas con base en derechos que no estén siendo objeto de una explotación industrial real y efectiva.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 128. 1. a.**

ENMIENDA

De modificación.

De modificación de la letra a) del apartado 1 del artículo 128.

«Artículo 128. Posibles medidas cautelares.

a) 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.»

JUSTIFICACIÓN

Establecer que la medida de cesación se refiere a actos que violen el derecho del peticionario.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 128. 1. b.**

ENMIENDA

De modificación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 245

De modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 128.

«b) La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción por el carácter excepcional y accesorio de las medidas cautelares, que no pueden suponer la extensión de sus efectos a lo que resulte sospechoso de infringir el derecho de exclusiva; por la imposibilidad de que mediante una medida cautelar se obtenga una medida más gravosa que la resultante del procedimiento ordinario; por el principio de seguridad jurídica que no viene respetado por el término «sospechoso»; y porque el derecho de patentes es una excepción al principio general de libertad de mercado.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 131. 4**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 4 del artículo 131.

«4. La indemnización podrá solicitarse en el plazo de cinco años desde la notificación de la resolución que acuerde el levantamiento de las medidas cautelares y deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior y con el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La limitación que contiene el Proyecto de Ley de un mes es desconocida en el sistema de plazos judiciales español e impone una restricción excesiva en perjuicio del afectado por la adopción de unas medidas cautelares injustificadas.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 132**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 132.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 246

«Artículo 132. Escritos preventivos.

La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo. De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciario en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciario en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo.»

JUSTIFICACIÓN

El traslado al titular de la patente del escrito preventivo y el inicio de un procedimiento de medidas cautelares por un tercero que no sabe si va a ser demandado, tal y como prevé el Proyecto de Ley, vacía de contenido este precepto, ya que convertiría al afectado en promotor de las medidas cautelares.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 140**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 140.

«Artículo 140. Actividad inventiva.

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

JUSTIFICACIÓN

Durante los años de vigencia de la actual Ley de Patentes, ni los tribunales ni la doctrina han podido determinar lo que deba entenderse por «muy evidente» en comparación con el régimen general previsto para las patentes. En todo caso, la propia exposición de motivos de este Proyecto de Ley proclama la necesidad de adecuar el marco legal a la necesidad de conferir títulos sólidos y realmente innovadores.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 157. 1**.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado 1 del artículo 157.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 247

«Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.

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 depositada. 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.»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como propone el Consejo de Estado en su dictamen, debería señalarse, como hace el Convenio sobre la Patente Europea, a qué efectos se considera fehaciente la traducción española. Así, se considerará fehaciente en los procedimientos que se tramiten en la Oficina Europea de Patentes y en todos los Estados contratantes, excepto en los casos de acciones de nulidad.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al objeto de reforzar las políticas de investigación, desarrollo e innovación y el sistema de ciencia y tecnología español, el Gobierno llevará a cabo las siguientes medidas:

1. Realizar una planificación plurianual para recuperar los niveles de financiación pública del ejercicio presupuestario de 2009 en investigación, desarrollo e innovación en los capítulos del gasto no financiero, garantizando una financiación sostenida que represente un porcentaje del Presupuesto del Estado similar a la media europea.

2. Eliminar cualquier límite de la tasa de reposición de empleo público en el sector de investigación y desarrollo, incorporando nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema y con la necesaria convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante.

3. Establecer un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de resolución de las mismas.

4. Creación de la Agencia Estatal de Investigación que, mediante el contrato programa y los presupuestos correspondientes, deberá desarrollar la gestión de los Planes Estatales de Investigación con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, sometida al consiguiente control parlamentario.»

JUSTIFICACIÓN

La capacidad de invención de España no depende especialmente de las características y condiciones del sistema de patentes, sino principalmente de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico, tanto del sector público como del sector privado. Se propone, por tanto, establecer un compromiso para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 248

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 23 enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes.

Palacio del Senado, 30 de junio de 2015.—El Portavoz, **Josep Lluís Cleries i González**.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Preámbulo**.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

(...)

El profundo cambio en las condiciones competitivas y de mercado debido a la presión de precios y la globalización ha afectado substancialmente a las empresas españolas que compiten en mercados en los que la propiedad industrial e intelectual son elementos estratégicos y competitivos de primer orden en un mundo de innovación abierta. Por ejemplo, muchos CEOs y Vicepresidentes/as de compañías del Fortune100 proceden del mundo de la propiedad intelectual y las patentes. De este modo, se hace del todo necesario disponer de patentes prioritarias que sean suficientes en cantidad y calidad para competir de modo exitoso.

En cantidad, para poder producir buenas carteras para defender las invenciones. En efecto, el titular de una patente que es violada por infracción conforme a los Arts. 58 y sucesivos de la presente Ley, tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos, interponiendo las demandas judiciales que se establecen en esta ley. Asimismo, el demandado tiene la posibilidad de anular la patente mediante reconvencción o excepción. Se estima que un 50 % de las patentes son anuladas o invalidadas en juicio, con lo que la probabilidad de éxito crece con el número de patentes llevadas a juicio.

Por otra parte, siguiendo la cantidad, es de recordar los informes de la «European Innovation Scoreboard» elaborados por la Comisión Europea entre 2004 y 2014 en los que se constata que EEUU y Japón tienen un nivel de innovación y, por ende, de competitividad, superior en un 50 % al de los países de la UE. En el mismo informe se concluye mediante análisis estadístico de la varianza, que este «salto» es explicado en un 50 % por las patentes. La posible explicación es que, dado que el «ius prohibendi» es el derecho esencial conferido por una patente, al aumentar el número de patentes de un titular, éste tendrá mayor poder de negociación con los competidores y, por lo tanto, una mayor posibilidad de que su tecnología se lleve a la práctica, beneficiando a la sociedad, al tiempo que aumenta su competitividad empresarial y, con ella, el PIB.

Por último, al tratarse las patentes como objetos del derecho de propiedad (vid. TÍTULO VIII de la presente Ley), son activos inmateriales valorizables que aumentan el patrimonio de la empresa y de un estado.

En lo relativo a la calidad, las patentes pueden ser entendidas como «armas de litigio», por lo que su calidad debe ser suficiente como para garantizar el éxito cuando esta se hace valer en un tribunal contra un presunto infractor. Una patente (o modelo de utilidad) concedida mediante el procedimiento con examen de la presente Ley, —en que se superan los exámenes de materia patentable, novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial y suficiencia de la descripción— puede considerarse que se trata de una «patente fuerte». Pero la concesión de la patente no presupone que sea una patente «de calidad». Para ello, sus reivindicaciones deben estar lo suficientemente bien redactadas y ser inteligibles como para cubrir los aspectos (características) competitivamente nucleares de la innovación o invención que ha sido patentada, así como el modelo de negocio del solicitante. Estos deben ser eficaces para defender la producción comercial real en el mercado de que se trate, que es donde se puede dañar al empresario o emprendedor. Por lo tanto, las patentes españolas deben ser patentes de «calidad litigiosa». En definitiva, es de desear y se debe impulsar que las reivindicaciones de las patentes se puedan «leer sobre los productos (métodos) infractores».

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 249

Por último, una patente de mala calidad, aún concedida mediante procedimiento con examen, con reivindicaciones excesivamente limitativas e ininteligibles, será un activo de escaso valor, tanto de difícil licenciamiento o venta en los mercados de IP, como para introducirlo en el balance de una sociedad.

Corresponde al Estado, promover y motivar la mejora y progreso de la innovación y la competitividad nacional, garantizando monopolios temporales a los inventores/as e innovadores/as que patentan, haciendo consiguientemente que España sea un mercado competitivamente atractivo y con garantías jurídicas para la industria global; y, asegurando, que estos monopolios legales sean eficaces y creadores de riqueza mediante la concesión de patentes en cantidad y calidad suficientes. Para ello, la presente Ley es uno de los instrumentos más indicados. De ahí la introducción de los Artículos del nuevo Título XVII (Fomento de la calidad de las patentes), innovador legislativamente a nivel global, aunque en línea con los planes estratégicos en IP de los países de nuestro entorno, tales como UK, DK, USA, etc.

En el nuevo TÍTULO XVII se establece un Sistema opcional de Cualificación de patentes (que se regulará mediante el oportuno Reglamento), en el que un tribunal auditor examinará cualitativa, técnica y competitivamente (comercialmente) la patente, en especial, sus reivindicaciones. A la patente se le otorgará una puntuación, que servirá de baremo para otorgar o valorar una subvención a los costes de los trabajos de valor añadido realizados para la obtención de la patente (estudio invención, redacción de memoria y reivindicaciones, contestación a oposiciones, recursos, etc.) así como el presente examen de calidad y posteriores de valoración monetaria y gastos de brokerage para la venta de la patente. Ello es altamente motivador para los solicitantes para presentar patentes de calidad.

A este Sistema de Cualificación podrán acogerse también las patentes y modelos de utilidad concedidos y vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario disponer de patentes prioritarias que sean suficientes no solamente en cantidad, sino también en calidad para competir de modo exitoso en los mercados nacionales e internacionales. Por ello, se propone la introducción de un nuevo título en la ley al efecto de garantizar la calidad vía un examen opcional que será subvencionado por parte del Gobierno y que actuará como complemento al examen técnico instaurado en esta Ley por el propio Ejecutivo.

ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 4. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 4. Invenciones patentables.

1. 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 a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica y/o microbiológica, o que contenga materia biológica y/o microbiológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica y/o microbiológica.

JUSTIFICACIÓN

Debido a que el apartado 3 del presente artículo hace referencia no solo a la materia biológica, sino también al procedimiento microbiológico, resulta necesario introducir el término de materia microbiológica a efectos de reducir el margen de inseguridad jurídica del texto legal.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 250

ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 4. 3.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 4. Invenciones patentables.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «materia microbiológica», la que contenga información sobre microorganismos, entendiéndose por el término «microorganismo» aquél que incluye bacterias y otros organismos unicelulares generalmente con dimensiones por debajo de los límites de la visión que puede ser propagado y manipulados en un laboratorio, incluyendo plásmidos y virus y hongos unicelulares (incluyendo levaduras), algas, protozoos y por otra parte, humanos, animales y vegetales células. A su vez, un «procedimiento microbiológico» será cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

JUSTIFICACIÓN

No parece adecuado mezclar dos conceptos diferentes como son materia biológica y procedimiento microbiológico, sin aclarar qué se entiende por materia microbiológica. Además, y dado que la microbiología es el estudio de los microorganismos se considera oportuno incluir la definición del término microorganismo de la *European Patent Office* R.26 (6) y decisión T356/93.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 13. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el registro de patentes de la persona legitimada. La Oficina Española de Patentes y Marcas deberá comunicar al anterior titular y a los licenciatarios inscritos en el Registro de Patentes la inscripción del nuevo titular.

JUSTIFICACIÓN

Para garantizar la seguridad jurídica y ser coherentes con el texto del párrafo 2 de este artículo, en el párrafo 1 se propone establecer que la OEPM comunique al titular anterior y a los licenciatarios inscritos la inscripción del nuevo titular.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 251

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 21. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 21. Inventiones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

«1. Las inventiones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal, y de las Sociedades Mercantiles Estatales y de los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas, pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso 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 de apoyo considerado ~~en dicha Ley como personal de investigación~~ en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación a los efectos de este artículo, como personal de investigación.»

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, se pretende evitar dudas en relación con el ámbito de aplicación. Así, se considera necesario hacer mención expresa a los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas a los que se refiere la disposición adicional vigésima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI).

En segundo lugar, el personal técnico considerado como personal de investigación a los efectos de la LCTI al que se remite el artículo 21 es el personal técnico de los OPIS. Con esta enmienda se clarifica el ámbito subjetivo de aplicación al quedar también incorporados los colectivos de personal técnico de apoyo de las entidades y centros de investigación (que no son OPIS), así como de las universidades públicas.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 33. 1.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.

1. Dentro de los 40 5 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 es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 252

JUSTIFICACIÓN

En la exposición de motivos de la Ley se señala que la reforma que se aborda pretende facilitar la obtención rápida de títulos. Por ello no es coherente que el plazo actual para la comprobación de si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación, que es de 8 días (previsto en el artículo 30), se prolongue a 10.

Dicha comprobación debe hacerse de la forma más rápida posible ya que mientras tanto, el solicitante puede perder su derecho si alguien se adelanta. Por ello, se propone que el plazo de comprobación se acorte a 5 días, tiempo más que suficiente para efectuar una comprobación tan simple, como exige este artículo.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 40. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo 40. Tramitación y Resolución.

5. Cuando el/la Examinador/a, estime que como consecuencia de alguna contestación o de petición de modificación de las reivindicaciones y de la memoria de la patente, el objeto de la patente excede del contenido inicial de la solicitud tal como fue presentada, en contravención del Art. 102.1.c), tal eventualidad será comunicada a los solicitantes, a los que se les dará un plazo para poder volver a presentar la contestación o la petición de modificación aludida a fin de corregir tal contravención.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que se examina la patente de las condiciones de patentabilidad que pueden impedir la concesión, y el solicitante es informado de ellos para que pueda realizar modificaciones en varias fases de la tramitación, creemos que es justo que el solicitante sea informado también de que se en alguna fase de la tramitación ha realizado algún cambio en las reivindicaciones o memoria descriptiva que ha conducido a ampliar el objeto de la patente más allá del contenido tal cómo ésta fue inicialmente presentada. Creemos que debe ser así, puesto que en la eventual fase de Oposición ésta es una causa de nulidad de la patente (Art. 102. 1.c), que de no incluir el punto 5 que se propone, sólo sería conocida en fase de oposición. Con el nuevo punto 5 se da mayor garantía al solicitante.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 68. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 253

Redacción que se propone:

Artículo 68. Alcance de la protección.

4. El presente artículo no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El presente artículo deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.

JUSTIFICACIÓN

Consiste en introducir el texto completo del protocolo interpretativo de este artículo (y no únicamente el actual punto 4) en el propio texto de la Ley, de modo que se simplifique. En efecto este redactado ya ha sido incorporado por el convenio del CPE como «Protocolo interpretativo del Art. 69», en dos artículos. Y la PLP sólo incorporaba el segundo de estos dos artículos (anterior punto de la PLP 3 y actual 4 de la presente propuesta). De esta suerte se recoge en un único texto legislativo este protocolo, simplificando su aplicación a los solicitantes, titulares y ciudadanos/as en general.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 109. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.

5. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.

La alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y deberá ser publicada en dicho Boletín para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma.

La rehabilitación será acordada, en su caso, por la Oficina Española de Patentes y Marcas sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios.

Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular de la patente deberá abonar la anualidad impagada y la sobretasa correspondiente.

JUSTIFICACIÓN

La rehabilitación por causas de fuerza mayor debe tener un tratamiento especial, tal y como actualmente prevé el artículo 117 de la Ley de Patentes, ya que permite solventar situaciones fuera del control del titular.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 254

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 137. 2.**

ENMIENDA

De supresión.

Redacción que se propone:

Artículo 137. Inventiones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

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

JUSTIFICACIÓN

El punto 2 debiera ser eliminado, pues impide el acceso a la protección mediante modelo de utilidad a inventiones de procedimiento, que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. El punto 2 excluye así la posibilidad de gozar de las ventajas del modelo de utilidad a inventiones de este tipo que tuvieran muy escasa actividad inventiva y que, sin embargo, cumplirían las condiciones «de patentabilidad» del punto 1.

Por otra parte, tal exclusión no está presente en las leyes de ciertos países, por ejemplo Alemania, y contraviene al artículo 27 del ADPIC que pretende tratar del mismo modo a todos los inventores en todos los campos de la tecnología.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 150.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre patentes.

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre inventiones de empleados, ~~y las del~~ Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento información de los terceros, Capítulo I del Título X sobre nulidad y las del Capítulo II del Título X sobre revocación o limitación a instancia del titular.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 150 trata de la aplicación de normas establecidas para las patentes, que se aplican a los modelos de utilidad, en ausencia de normas expresamente previstas en el capítulo XIII relativo a los

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 255

modelos de utilidad. Como continuación de la propuesta anterior relacionada con la nulidad parcial, y con el objetivo de no introducir repeticiones innecesarias, se propone que se incluya expresamente referencia a los títulos que tratan de nulidad y revocación o limitación a instancia del titular.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 175. 1. a.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 175. Capacidad y representación.

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

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante por medio de representantes conforme a lo establecido en el Artículo 32, puntos 1 a 4, de la citada Ley 30/1992.

JUSTIFICACIÓN

De este modo se da categoría legal a lo que se viene produciendo hoy en día, y que está recogido por numerosa jurisprudencia, e incluso en los modelos e impresos oficiales de la OEPM.

Además, ante la Oficina Europea de Patentes pueden actuar profesionales representantes diferentes de los Agentes de Patente Europea (véase Sentencia J 0018/99 De la Oficina Europea de Patentes).

De hecho, actualmente está sucediendo que en las tramitaciones de patentes, profesionales diferentes de los API, por ejemplo químicos/as, farmacéuticos/as, ingenieros/as, informáticos/as, incluso Agentes EQE de Patente Europea (pero que no son APIs españoles), están estudiando y dirimiendo las cuestiones de fondo relativas a las patentes entre solicitantes, titulares y examinadores y redactando las comunicaciones, mientras que los Agentes de la Propiedad Industrial se limitan a presentar los documentos y las instancias, realizar los pagos, etc.

En no pocas ocasiones, un Agente de la Propiedad Industrial acaba siendo experto en cuestiones de marcas, por lo que, aún teniendo la cualificación de Agente, la falta de experiencia profesional en patentes le ha conducido a perder pericia en este terreno de las patentes, que es precisamente de lo que trata la presente Ley.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 175. Apartado nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 256

Redacción que se propone:

Artículo 175. Capacidad y representación.

3. Siempre que un interesado actúe ante la Oficina Española de Patentes y Marcas representado por un tercero, deberá acreditar la representación aportando un poder firmado por el representado en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

JUSTIFICACIÓN

Las actuaciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en representación de un tercero pueden tener una gran trascendencia por lo que es imprescindible que los usuarios del sistema cuenten con las máximas garantías, obviándose que alguien, sin estar debidamente autorizado, intervenga en su nombre. Ello solo puede lograrse con la exigencia de un poder de representación.

ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 177. 1.**

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

(...)

f) Constituir fianza a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los límites que se determinen en el Reglamento.

g) Aportar justificación de pago de la tasa de inscripción.

JUSTIFICACIÓN

Dada la importancia de los asuntos que tratan los Agentes de la Propiedad Industrial, así como las posibles consecuencias de malversaciones o actuaciones erróneas, no se comprende por qué se suprime la exigencia del actual artículo 157.5 de que los Agentes de la Propiedad Industrial deban constituir una fianza y un seguro de responsabilidad civil. Ello es una garantía para los usuarios que elijan actuar ante un profesional y es de interés público.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 177. 1.**

ENMIENDA

De adición.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 257

Redacción que se propone:

Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

(...)

h) El examen al que se refiere el apartado e) anterior estará dividido en dos partes, de los que cada candidato/a deberá superar una sola parte, a su elección, según sea su intensificación o especialización en el terreno de la Propiedad Industrial:

- Examen de Patentes y modelos de utilidad, y
- Examen de Marcas y Signos Distintivos.

JUSTIFICACIÓN

De esta manera se responde más a la realidad de que muchos (sino la mayoría) de los Api en España están especializados en uno de los grandes campos de la Propiedad Industrial: las patentes y las marcas. De hecho en los despachos profesionales o agencias de propiedad industrial existen por separado un Departamento de Patentes (normalmente gerenciados por ingenieros, químicos, biólogos, farmacéuticos, informáticos, etc. y en especial por un Agente Europea EQE) y un Departamento de Marcas y Signos Distintivos (gerenciado normalmente por personas con formación jurídica).

Por otra parte, la práctica real de los exámenes ha demostrado que en ocasiones pueden quedar fuera de la profesión excelentes conocedores y profesionales con experiencia en patentes por el hecho de sido alguna parte del examen relativa a materias (p. ej. De marcas) en las que no ha practicado ni practicará nunca. Este redactado puede ayudar a dar solución a esta problemática.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 183. 4.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 183. Reembolso de las tasas.

4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa no deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

JUSTIFICACIÓN

Resulta innecesario que a la hora de la devolución de tasas de recurso se exija mencionarlo en el escrito de recurso. La Oficina, de oficio, debería devolver las tasas en los casos previstos en la Ley.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 258

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Artículo 186. 2.**

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 186. Reducción de tasas.

2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados ~~y las tasas son abonadas previa o simultáneamente~~ por dichos medios técnicos.

JUSTIFICACIÓN

El motivo de la reducción de estos casos es el ahorro que para la OEPM significa que el solicitante presente sus solicitudes de forma electrónica, ya que con ello no tiene que proceder a la introducción manual de los datos pertinentes. Así se desprende de la Exposición de Motivos, apartado III, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ello no tiene nada que ver con el pago simultáneo de la tasa, pues en tal caso, debería proceder al descuento del 15 % si la solicitud se presenta de forma no electrónica si con ella se pagara simultáneamente la tasa.

Además existen situaciones en las que por fallos informáticos no es posible efectuar el pago electrónico adecuadamente.

Si se condiciona la reducción con el pago simultáneo suelen producirse situaciones de inseguridad jurídica sobre la fecha de presentación.

Por último, la imposición del pago simultáneo contraviene lo previsto en el Art. 6.2.c) de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, por cuanto supone una discriminación respecto a los ciudadanos que no utilizan medios electrónicos. Asimismo, supone una violación del Artículo 5 del Tratado de Derecho de Patentes, en el que se establecen los requisitos máximos que puede establecer una parte contratante para asignar una fecha de presentación a una solicitud, entre los cuales no figura la exigencia de abonar la tasa correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al **Título nuevo.**

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

TÍTULO XVII

Fomento de la calidad de las patentes

Artículo 186. Examen de calidad.

1. Toda patente podrá ser sometida a un examen de calidad, a solicitud de cualquier interesado y con el pago previo de unas tasas, adicional al referido en los Artículos 39 y 40 de la presente Ley, e

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 259

independiente del mismo, en el que un equipo auditor emitirá un certificado valorativo de la calidad de la patente.

2. En cuanto a los aspectos cualitativos, el certificado emitido por el equipo auditor se pronunciará, entre otros aspectos, sobre:

- La calidad litigiosa de la patente
- La inteligibilidad de las reivindicaciones
- La esencialidad de la patente respecto a estándares tecnológicos
- El encaje de la patente en la estrategia corporativa de la empresa
- El encaje de la patente en el mercado del sector tecnológico al que corresponde

3. Se otorgará a la patente un Índice de Calidad de la Patente (ICP) cuyo valor estará comprendido entre 0 y 10, y que será el resultado de aplicar una fórmula de valoración que tendrá en cuenta aspectos cuantitativos relacionados con las patentes, de entre los que se cita, a título no exhaustivo y meramente enumerativo:

- El valor de mercado de la patente
- Años de vida de la patente
- Número de patentes sobre el mismo producto
- Número de patentes de los inventores en el mismo sector técnico
- Número de reivindicaciones independientes.
- Número de palabras de las reivindicaciones independientes.
- Número de veces que en la patente se repiten las palabras clave de las reivindicaciones independientes.
- Número de dependencias en las reivindicaciones
- Citas de patentes anterógradas
- Citas de patentes en el IET, IPSR y ESR
- Número de características reivindicadas del tipo «medios +función»
- Número de realizaciones descritas
- Número de Figuras
- Tipo medio de royalty de patentes en el sector-subsector
- Número de miembros de la familia de patentes

Artículo 187. Entidad de realización del examen de calidad, entidades homologadas y equipo auditor.

1. El examen de calidad se podrá solicitar ante cualquier entidad de presentación prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en especial en las consejerías de Industria o Innovación de las Comunidades Autónomas.

2. La OEPM o la consejería de la CCAA ante la que se haya presentado la solicitud deberá disponer de un directorio de Entidades homologadas para la realización de los exámenes de calidad, cuyo proceso de homologación será establecido reglamentariamente.

3. El equipo auditor responsable de la emisión de los certificados estará constituido por la entidad homologada designada y estará formado por al menos un experto en patentes EQE, al menos un experto en el sector en cuestión, y al menos un ciudadano no experto pero informado medianamente.

Artículo 188. Eficacia del examen de calidad.

1. Si alguno de los resultados valorativos establecidos conformemente a los puntos 2 y 3 del Artículo 186 supera un criterio de calidad mínimo, que deberá ser establecido reglamentariamente, se podrá subvencionar parcial o totalmente el coste del examen de calidad de que se trata en el presente Título.

2. Si alguno de los resultados valorativos establecidos conformemente a los puntos 2 y 3 del Artículo 186 supera un criterio de calidad mínimo, que deberá ser establecido reglamentariamente, se podrá subvencionar parcialmente los costes de estudio y redacción de la memoria descriptiva de la patente, así como los costes de honorarios de consultoría incurridos durante el procedimiento de concesión de la patente.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 260

Artículo 189. Tasas del examen de calidad.

1. Las tasas del examen de calidad serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno una vez entre en vigor la Ley.

JUSTIFICACIÓN

Acorde a la enmienda realizada en la exposición de motivos.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional décima**.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.

«1. Las universidades públicas, y los organismos y centros de investigación a los que se refiere el artículo 21, tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.»

JUSTIFICACIÓN

A los efectos de potenciar la economía del conocimiento, se propone hacer extensivos los beneficios previstos para las universidades públicas relativos a la bonificación de las tasas de obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en el proyecto de ley, al resto de entes y centros de investigación a los que se refiere el artículo 21 del proyecto de ley. El Consejo de Estado en el Dictamen 762/2014, de 16 de octubre, sobre el anteproyecto de ley de patentes hizo esta misma sugerencia.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

El Gobierno iniciará los trámites necesarios para ser partícipe, junto al resto de estados miembros de la Unión Europea, del despliegue de la Patente Europea con Efecto Unitario, favoreciendo con ello una mayor protección y simplificación del sistema de patentes.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 261

JUSTIFICACIÓN

La creación de una patente comunitaria que sea válida en todos los Estados miembros de la UE es una necesidad que vienen reclamando desde hace años los investigadores y las empresas como mecanismo para reducir costes y fomentar la competitividad en los Estados miembros.

Finalmente, la llamada patente comunitaria no ha sido posible porque algunos estados, entre los que se encuentran España e Italia consideraban que la Patente Comunitaria debería traducirse a otras lenguas oficiales de la UE.

No obstante, se llegó a un sistema alternativo: La Patente Europea con efecto unitario, la cual fue adoptada por medio del mecanismo de «cooperación reforzada», que es un mecanismo de cooperación entre algunos Estados miembros de la Unión (no todos) que se pone en marcha cuando se llega a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto.

Desde CIU creemos que las ventajas de la instauración de la patente comunitaria son muy superiores a las barreras lingüísticas existentes, al abrir las puertas a un modelo de patentes de futuro del que creemos España debe formar parte.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

En el plazo de 6 meses desde la entrega en vigor de esta ley, el Gobierno pondrá en marcha un plan de estímulo a la elaboración de Patentes. Dicho Plan se basará en la promoción de la formación en patentes orientándola, por un lado, a las empresas y, por otro lado, a promover los cambios formativos necesarios para que los conocimientos sobre patentes se integren en los niveles educativos superiores, entiendo por ello los sectores universitarios, y en el ámbito de la formación profesional.

JUSTIFICACIÓN

Se considera fundamental estimular la formación sobre patentes entre las empresas, los sectores universitarios y la formación profesional para que las patentes sean realmente una herramienta de innovación y de competitividad para nuestro tejido productivo. Por ello, resulta adecuado que se promueva por parte del Gobierno una campaña de sensibilización sobre patentes que permita que el conocimiento, especificidades y ventajas sobre su utilidad sea una realidad cercana para los principales actores de la innovación, esto es; empresas, sectores universitarios con amplio potencial de investigación, así como el ámbito de la formación profesional.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 555

3 de julio de 2015

Pág. 262

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno implementará un plan de ayuda dirigido a pymes para estimular la solicitud y concesión de patentes nacionales e internacionales que incluirá una bonificación transitoria, por un período de 5 años, de las tasas contempladas en esta ley. Esto es, tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de patentes, modelos de utilidad, modelos industriales y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios. A tal efecto, y acorde a la definición europea, se considerarán destinatarias del plan de ayuda a las microempresas y las pequeñas empresas, es decir, aquellas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no superan los 10 millones de euros.

JUSTIFICACIÓN

La escasa dimensión de nuestro tejido productivo es una de las barreras de entrada a la innovación y, por extensión, a la elaboración de patentes. Por ello, y con el fin equilibrar los costes con los beneficios de patentar, sobre todo para el caso de las empresas de menor tamaño, donde un incremento de costes a corto plazo puede no ser asumible directamente, se propone bonificar el coste de las tasas previstas en esta ley como un mecanismo de ayuda y de estímulo a la creación de patentes.

ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d'Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la **Disposición adicional nueva**.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (Nueva):

Tres años después de la puesta en marcha de esta ley, el Gobierno realizará una evaluación de su aplicación y funcionamiento ante el Congreso de los Diputados a fin de que se presenten propuestas de mejora por parte de todos los grupos parlamentarios.

JUSTIFICACIÓN

La reforma de patentes necesita de medidas en el corto, medio y largo plazo. Sin embargo, estas últimas son difíciles de implementar en la actualidad, cuando el número de solicitudes de patentes y su mercado en general no está todavía asentado. Por ello, y dado que este proyecto de ley plantea modificaciones importantes que pueden llevar a cambios más profundos en el medio plazo, se considera oportuno que, al cabo de tres años, se haga una evaluación de esta ley y sus efectos y que, acorde a la misma, se planteen las modificaciones necesarias para disponer de patentes prioritarias y que tengan éxito en los mercados internacionales.