CIRCULAR Nº 37

27 de julio de 2015

Estimados compañeros:

El BOE nº 177 del sábado 25 de julio de 2015 publica la **Ley 24/2015**, de 24 de julio, de Patentes que entrará **en vigor el 1 de abril de 2017**. Adjuntamos copia del BOE.

Esta nueva Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento de concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la Patente española.

Entre los cambios importantes que la Ley introduce en el sistema de protección de patentes español, debemos destacar por su relevancia los siguientes:

- Unificación en un sistema de concesión con examen previo de novedad y actividad inventiva, para una mayor seguridad jurídica.
- Modificación del Modelo de utilidad: determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título.
- Desaparecen los certificados de adición.
- Se modifica el tratamiento de las invenciones laborales.
- Se incluyen disposiciones sobre los Certificados complementarios de Protección (CCP), las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio.
- Se refunden en la Ley las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones.
- La unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos (se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios), y se amplía la legitimación para solicitarlos a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.
- Se explicita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

- Al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España.

- Se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

- Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, y se sustituye la presunción que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma, admitiéndose prueba en contrario.

- En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del sector público se ha procurado adaptar la Ley de Patentes a otra la legislación ya vigente que toca estos aspectos, pero esta es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa.

- Se simplifican los requisitos para obtener fecha de presentación.

- Se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera.

- Se reconoce la prioridad interna.

- Se integra la búsqueda con el examen técnico, cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita como primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias del examinador.

- Se introducen modificaciones en el procedimiento para pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes facilitando al solicitante el acceso a la información relevante para decidir mantener su solicitud y patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad.

- Se establece el pago inicial de la tasa de búsqueda.

- El examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que la solicitud de patente y la propia invención cumplen los requisitos establecidos en la Ley.

- Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición pos concesión y se modifica el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente.

- Se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención.

- En cuanto a los CCP se regulan algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas.

- Se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica

- Sobre las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad.

- Se hace referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección.

- Se matiza el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

- Se establece un canon mínimo, al establecer, para fijar los daños y perjuicios a los derechos de propiedad intelectual y se añaden las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora

- Remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución.

- Sobre la falta o insuficiencia de explotación se limita a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio.

- Reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias:

    - Se incluyen dos nuevos supuestos: la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

    - La posibilidad de interrumpir la explotación se limita un año.

    - El intento previo de licencia contractual se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el ADPIC.

- Se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

- La tramitación y resolución se simplifica, (procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una Comisión de expertos —uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas—, para determinar las condiciones de la licencia).

- La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente.

➢ En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla y una vez limitada sirva de base al proceso.

➢ Se extienden los efectos de la nulidad a los CCP si afecta al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó su concesión.

➢ Procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

➢ La rehabilitación de las patentes caducadas se obtiene mediante el restablecimiento de derechos, la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad.

➢ Respecto de las solicitudes y patentes secretas, se introducen algunos cambios para de permitir la continuidad de su tramitación y concretar las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de Patentes.

➢ Normas sobre jurisdicción y normas procesales:

- Legitimación para el ejercicio de las acciones: los titulares de los derechos inscritos, y quienes acrediten haber solicitado la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, sin que tal inscripción llegue a ser concedida.

- Jurisdicción: Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

- Se amplían plazos de contestación y reconvenciones.

- Nulidad del título como excepción, se permite que el titular de la patente solicite su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

- Si la patente resulta modificada fuera del proceso su titular puede solicitar que la patente modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

- Diligencias de comprobación de hechos y medidas: concreta su alcance y permite que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

- Las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas.

- Las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, para que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución.

- Se fija un plazo para que el demandado, alzadas las medidas. concrete su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

- Escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, para que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.

- Conciliación en materia de invenciones de empleados: la conciliación ante la OEPM caso de litigio, pasa a ser voluntaria y se regula la Comisión encargada de aplicarla. Se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo por la OEPM y cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Opción adicional a las de mediación y arbitraje.

- La OEPM acoge funciones de institución arbitral y mediadora.

- Modelos de utilidad:

  - Equiparación del estado de la técnica con el exigido para las patentes.

- Exigencia de actividad inventiva inferior a la de las patentes.
- Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad excluyendo tan solo, procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, y las sustancias y composiciones farmacéuticas destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.
- Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante lo aporte a los autos.

- Integración en la Ley de las normas de aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

- Agentes de Propiedad Industrial:
  - Se incorpora lo dispuesto en la Ley 17/2009 y en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
  - Se suprime la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.
  - Se prevé la actuación del Agente a través de personas jurídicas.
  - Se sustituye la autorización para iniciar el ejercicio profesional por una declaración responsable.

- Tasas y anualidades:
  - Se establece una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME.
  - El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados.
  - Además de las demoras permitidas con recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad.

- Disposiciones adicionales:
  - Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos.

- Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- Publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos.
- Comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico.
- Establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas, para que éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud.
- Se prevé tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de la Ley de Economía Sostenible.
- Establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado.

➢ Disposiciones finales:

- Incluir entre los fines de la OEPM el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley de Arbitraje las funciones que se le atribuyan para la solución de conflictos sobre la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.
- Modificar la Ley 17/2001 de Marcas y la Ley 20/2003 de Diseño para reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles si se ejercitan acumuladamente acciones comunitarias y nacionales para idéntico o similar signo o diseño y al menos sea un título comunitario.

Los motivos que el Gobierno ha expresado para estos cambios son varios. En primer lugar, el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales de patentes a los internacionales, especialmente las patentes europeas y las patentes solicitadas en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este desplazamiento responde sin duda a la globalización de la economía que ha propiciado cierta armonización internacional de la protección a las patentes a través de diferentes tratados y acuerdos. La reforma pretende adaptarse a esta nueva situación fáctica y legal. Pretende la reforma una simplificación y agilización de los procedimientos de concesión de patentes y reforzar la seguridad jurídica.

Un saludo,

Secretaría del COAPI.