

Your World First

Diciembre 2014

## Alerta Propiedad Industrial | Remisión a las Cortes del nuevo Proyecto de Ley de Patentes

---

El pasado mes de octubre, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) presentó el Anteproyecto de la nueva Ley de Patentes, que vendría a sustituir a la actual Ley 11/1989, de 20 de marzo, de Patentes. El 14 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley, que fue publicado en el Boletín de las Cortes el 28 de noviembre de 2014 (en adelante, el "Proyecto").

Las modificaciones introducidas tratan de sustituir la legislación vigente por otra adaptada a la situación y al contexto actual, pues la realidad de la propiedad industrial ha cambiado sustancialmente desde el año 1986. Así, no se trata de una mera reforma parcial –como la que ha sufrido en fechas recientes la Ley de Propiedad Intelectual–, sino de una revisión general que requiere un nuevo texto legal que permita introducir las modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa.

Destacan, entre otras, las modificaciones que afectan al procedimiento para la concesión de patentes, por las que se establece un procedimiento único que implica un verdadero examen de fondo previo, de carácter sustantivo, que analiza la novedad y la actividad inventiva.

Entre las novedades introducidas por el citado Proyecto, son objeto de análisis las siguientes:

### 1. Novedad: Sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o nuevas aplicaciones terapéuticas.

El texto remitido al Parlamento modifica el contenido del artículo 6.4 de la Ley, regulador del necesario requisito de novedad de la invención que se desea patentar. Con la nueva regulación se reconocerá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición ya conocida, es decir, que ya estuviera comprendida en el estado de la técnica, para ser utilizada como medicamento o en métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, siempre que su utilización en aquellos no estuviera comprendida en el estado de la técnica.

Por tanto, la novedad exigida se predica de la utilización de sustancias ya conocidas en aquellos métodos o tratamientos en los que nunca se habían usado.

Este precepto legal incorpora las modificaciones de las patentes Europeas realizadas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre Concesión de Patente Europea. Sin embargo, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico siguen estando excluidos, para los mismos supuestos en los que lo estaba en la anterior regulación.

### 2. Estado de la técnica

Como es sabido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la

solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por la utilización o por cualquier otro medio.

El Proyecto de Ley trata de delimitar el concepto de estado de la técnica. En este sentido, el artículo 6.3 hace referencia a las solicitudes anteriores de patente Europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España. Por tanto, se entenderá igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las citadas solicitudes, tanto para las patentes como para los modelos de utilidad.

### 3. Solicitud de patente: Materia biológica

Los requisitos de solicitud de patente no han sufrido prácticamente ninguna modificación y se encuentran recogidos en el futuro artículo 23. No obstante, cuando la invención se refiera a materia biológica, se deberá informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a la que la invención se refiera.

### 4. Reivindicación de prioridad interna

En virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes del texto propuesto, se implanta la posibilidad de que aquellos que hubieran presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, modelo de utilidad o certificado de utilidad –o sus causahabientes– en o para a alguno de los Estados parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París.

### 5. El procedimiento de concesión de patentes: Examen de fondo obligatorio para las patentes

En aras de simplificar y agilizar la protección de las patentes y reforzar la seguridad jurídica, los artículos 32 y siguientes del Proyecto configuran un único sistema para la concesión de patentes: el de examen previo de novedad y actividad inventiva, el cual constituye un análisis de fondo de carácter sustantivo.

Con dicha modificación se elimina el sistema actual, que permite elegir entre los procedimientos general y con examen previo. Según la exposición de motivos del Proyecto, vigente, también conocido como modelo a la carta, se basa más en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación. Por este motivo, en algunas ocasiones son los propios competidores los que asumen el coste de anular patentes que, en realidad, nunca debieron ser concedidas por carecer de novedad y de actividad inventiva. Asimismo, la concesión de estas patentes que carecen de los citados requisitos da lugar a falseamientos de la competencia basados en títulos que gozan de una presunción de validez.

En definitiva, con la inclusión del examen sustantivo se trata de eliminar el procedimiento por el cual se concedía una patente cuando el propio informe sobre el estado de la técnica revelaba que la invención carecía de actividad inventiva y de novedad.

Además, se integra la búsqueda de todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en extranjero por una descripción escrita u oral, por la utilización o por cualquier medio, con el examen técnico. Al adelantar la búsqueda se facilita al interesado la información suficiente para decidir si mantiene su solicitud y si desea patentar en el extranjero, en virtud de su plazo de prioridad.

Con las citadas modificaciones, el procedimiento queda configurado como se describe a continuación:

- El órgano competente hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro y la hora exacta de presentación, expidiendo recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada. En aquellos casos en los que este órgano competente para recibir la solicitud sea el de una Comunidad Autónoma, remitirá a la OEPM la documentación presentada dentro de los tres días siguientes.
- La OEPM comprobará en el plazo de diez días si la solicitud cumple con los requisitos para que le sea otorgada una fecha de presentación. En caso de que así sea, se admitirá a trámite.

No obstante, si falta alguno de los requisitos para obtener la fecha de presentación, se dará un plazo al interesado con la finalidad de que los subsane. Además, el interesado debe haber abonado las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica. En caso contrario, se le notificará para que realice o complete el pago.

- Una vez que se ha admitido a trámite la solicitud, la OEPM verificará los siguientes extremos: (i) si el

invento es patentable, es decir, si no está manifiestamente excluido por la ley y, (ii) si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud.

No obstante, la existencia de defectos formales no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica, siempre que éstos no impidan su realización.

Si se comprueba que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad o no se cumplen los citados requisitos de representación, reivindicación o de forma, se dará traslado al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido al efecto. En caso de no hacerlo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada.

- La OEPM emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de la patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la descripción y los dibujos o secuencias biológicas, según el caso. Dicho informe se fundará en una búsqueda que se basará en todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero –mediante descripción escrita u oral, por utilización o por cualquier otro medio–.
- Transcurridos 18 meses desde la presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y, superado el examen de oficio, la OEPM publicará lo antes posible la solicitud de la patente. El informe sobre el Estado de la Técnica se publicara en BOPI.
- Tras la publicación, cualquier persona podrá presentar observaciones sobre la patentabilidad de la invención.
- La OEPM realizará el examen sustantivo, previa petición del solicitante, para determinar si la solicitud de patente cumple los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad que requiere la ley.

La petición por parte del interesado se podrá realizar desde el momento en que deposita la solicitud y antes de que transcurra el plazo de tres meses desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, con el correspondiente abono de la tasa de examen. En caso de no solicitarlo dentro de este plazo, se entenderá que la solicitud de patente ha sido retirada.

Con dicha petición, el solicitante podrá adjuntar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión emitida, a las observaciones de terceros y a las reivindicaciones y los restantes documentos.

En cualquier momento anterior a la finalización de este examen, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que su objeto quede protegido bajo un título distinto de propiedad intelectual.

- Por último, la OEPM concederá la patente solicitada una vez comprobado que se cumplen todos los requisitos, anunciándose en el BOPI y editándose el correspondiente folleto. Si observa la falta de alguno de ellos, se pondrá en conocimiento del solicitante para que conteste a las objeciones o modifique la solicitud. Si el solicitante no subsana los defectos encontrados, se denegará la patente. Si pese a las alegaciones o modificaciones, persisten los motivos que impiden la concesión, se dará una nueva oportunidad para corregirlo antes de resolver definitivamente.

## 6. Oposiciones y recursos administrativos

### 6.1. Oposiciones

Adicionalmente, para acelerar el procedimiento de concesión, el futuro artículo 43 sustituirá las oposiciones previas por un sistema de oposición a posteriori, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el BOPI, basado en alguno de los siguientes motivos:

- La invención no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad
- La descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla
- El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud.

La oposición se dirigirá a la OEPM en escrito motivado y acompañado de las pruebas que se estimen, junto con el justificante de abono de las tasas de oposición. Una vez éste ha sido admitido a trámite se dará traslado al interesado para que presente sus alegaciones o modifique sus reivindicaciones si lo estima oportuno. La OEPM dará traslado a cada parte de las alegaciones y modificaciones propuestas, estableciendo un trámite de réplica, para después resolver estimando o desestimando los motivos señalados anteriormente. Dicha resolución se publicara en el BOPI y recogerá las modificaciones que en su caso se hubieran podido introducir.

No obstante, en los modelos de utilidad, las oposiciones de terceros seguirán siendo previas y no posteriores a la concesión, ya que su procedimiento de concesión no incluye una fase de examen sustantivo.

## 6.2. Recursos administrativos

En este caso, quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición tendrán legitimación activa para interponer un recurso administrativo contra la concesión de la patente. Además, el solicitante también podrá presentar recurso contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente.

## 7. Reestablecimiento de derechos

El Proyecto introduce un concepto nuevo en el artículo 53: el restablecimiento de derechos de aquel solicitante o titular de una patente que, habiendo demostrado toda la diligencia debida, no hubiera podido cumplir en plazo los procedimientos establecidos y ello le hubiera provocado la pérdida de un derecho.

Sin embargo, el titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar estos frente a un tercero que, de buena fe, durante el plazo comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de su restablecimiento, hubiere comenzado a explotar la invención, o hubiere hecho preparativos serios y efectivos para ello, en su empresa o para las necesidades de ésta.

## 8. Alcance de la protección: reivindicaciones según elementos equivalentes

Por otro lado, es sabido que el alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por sus reivindicaciones. En ese sentido, el futuro artículo 68 introduce una modificación consistente en que, para determinar el alcance de la protección citada, deberá tenerse en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

De esta forma, la nueva regulación incorpora la doctrina de los equivalentes que los tribunales de justicia venían aplicando a todas las patentes con efectos en España, a pesar de que la vigente Ley de Patentes no hace referencia alguna a la misma.

## 9. Licencias obligatorias

La nueva regulación eliminará los vigentes artículos 84 y 85, relativos a las licencias obligatorias, en aras de simplificar su regulación –que pasa a estar contenida en los artículos 90 y siguientes del Proyecto–. Además, se adicionan dos nuevos supuestos en los que se procederá a la concesión de licencias obligatorias cuando, en concreto, concurren los siguientes hitos:

- Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.
- Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

Con respecto a la posibilidad de interrumpir la explotación de la patente, el plazo establecido al efecto pasará a ser de tan solo un año frente a los tres que establecía la anterior regulación.

Por último, el Proyecto también simplifica enormemente el procedimiento de concesión de las licencias obligatorias.

## 10. Legitimación para el ejercicio de las acciones

Por lo que respecta a la legitimación para el ejercicio de las correspondientes acciones, el nuevo artículo 116 otorga capacidad para ejercitarlas no solo a los titulares de los derechos inscritos en la OEPM, sino también a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

## 11. Competencia: Juez de lo Mercantil

La redacción propuesta otorga la competencia al Juez de lo Mercantil del domicilio del demandado o en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre de su titular. De este modo, se eliminan las referencias al Juez de Primera Instancia, que no eran aplicables desde la entrada en vigor del

artículo 86 ter de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

## 12. Eliminación de las patentes de adición

El Proyecto elimina el título X de la legislación actual, relativo a las adiciones a las patentes, pues no se considera necesario regular unos títulos accesorios que podían solicitarse durante toda la vida de la patente y que no requerían actividad inventiva frente al objeto de la patente en vigor. La razón para ello es que se entiende que este tipo de mejoras quedan incluidas dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención principal.

## 13. Revocación y limitación a instancia del titular de la patente

Los artículos 105 y siguientes del Proyecto introducen la posibilidad de que el titular de una patente cuya concesión sea firme pueda revocarla o limitarla modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal. La solicitud se presentara ante la OEPM, previa cumplimentación del impreso oficial establecido al efecto y el pago de la correspondiente tasa.

No obstante, no se admitirá la revocación o limitación de aquellas patentes sobre las que existan derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias, o demandas judiciales reivindicando la titularidad, inscritos en la OEPM, en tanto no conste el consentimiento de los titulares de los derechos o del demandante, en su caso.

Los efectos de la revocación o de la limitación se equiparan a los de la nulidad total o parcial y las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente.

## 14. Nulidad de la patente del actor

Como es sabido, cuando se ejercita una acción de violación de los derechos de una patente frente a una persona, esta podrá alegar –por vía de reconvencción o de excepción– la nulidad total o parcial de la patente del actor. Con la nueva regulación, si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente podrá solicitar al Juez que la excepción sea tratada como reconvencción.

Por otro lado, el titular de la patente que haya ejercitado la acción por infracción podrá optar por limitarla, modificando sus reivindicaciones. En este caso, en el trámite de contestación a la impugnación de su patente, deberá razonar y probar en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado. Además, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, su titular podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso.

## 15. Modelo de utilidad: estado de la técnica relevante

En virtud de lo dispuesto en el artículo 139 del Proyecto, que derogará el actual artículo 145, se modifica la determinación del estado de la técnica para los modelos de utilidad. Hasta ahora, el estado de la técnica con referencia al cual se juzgaba la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad estaba constituido por *"todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo no había sido divulgado en España"*. De aprobarse el Proyecto, el estado de la técnica será el mismo que la ley establece para las patentes de invención, es decir, todo aquello que *"antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio"*.

## 16. Modelos de utilidad: productos químicos

El Proyecto también elimina la disposición transitoria vigésima, ampliando el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica. En la nueva regulación se contempla la posibilidad de que los productos químicos, sustancias o composiciones se acojan a esta modalidad de protección, excluyendo tan solo las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria, por sus especiales características.

## 17. Aplicación del convenio sobre concesión de patentes europeas (CPE) y el tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)

El Proyecto introduce el Título XIV que establece la aplicación en España del Convenio CPE y del Tratado PCT.

### 17.1. Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)

En ese sentido, se establece la regulación de la presentación y de los efectos de las solicitudes de patente Europea y de las Patentes Europeas en España. La nueva legislación y el Reglamento de ejecución correspondiente serán de aplicación en todo lo que no se oponga al Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas. Las solicitudes de Patente Europea podrán presentarse en la OEPM –o en las Comunidades Autónomas, que deberán remitirlas a la anterior–.

Las citadas solicitudes de patentes europeas a las que se haya concedido una fecha de presentación tendrán el valor de un depósito nacional efectuado ante la OEPM. Por su parte, las patentes europeas tendrán el valor de una patente nacional.

Cuando la concesión de la patente europea se publique en el Boletín Europeo de Patentes, la OEPM la inscribirá en su Registro.

Además, el Proyecto plantea la posibilidad, en determinados supuestos, de transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente o de modelo de utilidad nacionales.

### **17.2. Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)**

Así mismo, el texto propuesto incluye la regulación aplicable a las solicitudes internacionales depositadas en España y a los efectos de las patentes concedidas sobre la base de una solicitud internacional. La nueva legislación y el Reglamento de ejecución correspondiente serán de aplicación en todo lo que no se oponga al Tratado.

La OEPM actuará como Oficina Receptora respecto de aquellas solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

En caso de que España sea Estado designado, la solicitud internacional será considerada como solicitud nacional desde la fecha en que se depositó.

Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de depósito anterior en España, el documento de prioridad emitido por la OEPM podrá transmitirse directamente a la Oficina Internacional.

En otros casos, la OEPM deberá actuar como oficina designada o elegida, cuando España haya sido designada a tal efecto en la solicitud internacional o en la petición de un examen preliminar internacional, con vistas a obtener una patente nacional.

## **18. Reducción de tasas**

En la nueva redacción del artículo 186 se contempla que los emprendedores –persona física o PYME– que deseen obtener una patente o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50% de las tasas establecidas en concepto de solicitud, de mantenimiento para las tres primeras anualidades, y en el caso de las patentes, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo. Asimismo, las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un 15% 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 electrónicos.

---

Si está interesado en obtener información adicional sobre el contenido de esta Alerta puede ponerse en contacto con Blanca Cortés en el número de teléfono (34) 91 451 93 00 o bien mediante email: [blanca.cortes@cms-asl.com](mailto:blanca.cortes@cms-asl.com)

Los comentarios expuestos contienen información de carácter general sin que constituya opinión profesional o asesoramiento jurídico.

CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Calle Génova 27, 28004 - Madrid, España  
T +34 91 451 93 00, [www.cms-asl.com](http://www.cms-asl.com)

---