



Hacia una nueva Ley Española de Patentes

C L I F F O R D  
C H A N C E

# Contenido

## Principales Novedades del Proyecto de Ley de Patentes

Un único procedimiento para la concesión de patentes: el procedimiento con examen previo.

Reducción en un 50% de las tasas de solicitud, elaboración del informe sobre el estado de la técnica y realización del examen sustantivo, así como de las 3 primeras anualidades para determinados emprendedores y pymes.

Inclusión expresa de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y productos fitosanitarios.

Regulación separada de las excepciones de "uso experimental" y de la "cláusula bolar".

Novedades en la regulación de las acciones contra la violación de derechos de patentes.

Novedades en materia de nulidad de las patentes.

Nuevo procedimiento de revocación o limitación de la patente ante la OEPM.

Novedades en materia de caducidad de las patentes.

Novedades sobre licencias obligatorias.

Mayor precisión en el régimen de las invenciones laborales.

Mención explícita de la doctrina de los equivalentes.

Modificaciones en las normas procesales.

Modificaciones en la regulación de la conciliación ante la OEPM en materia de invenciones laborales.

Referencia expresa al arbitraje.

Fortalecimiento del modelo de utilidad.

Introducción de las normas de aplicación de Convenios Internacionales.

El marco regulador español en materia de patentes está en proceso de cambio. Tras casi tres décadas en vigor, la Ley española de Patentes de 1986 va a ser reemplazada por una nueva Ley de Patentes, cuyo Proyecto de Ley se encuentra ya en tramitación parlamentaria.

Concretamente, el pasado 14 de noviembre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó la remisión de este Proyecto de Ley a las Cortes Generales donde seguirá su tramitación ante el Congreso de los Diputados y el Senado hasta su aprobación definitiva.

La Ley de Patentes de 1986 ha sido hasta el momento objeto de modificaciones puntuales con el fin de adaptarse a las novedades que la normativa comunitaria e internacional ha ido introduciendo. Sin embargo, en estos últimos años los grandes cambios que han tenido lugar en derecho de patentes a nivel comunitario e internacional, así como las novedades legislativas nacionales con incidencia en derecho de patentes que han sido aprobadas han conllevado la necesidad de una modernización general de esta Ley.

Esta *newsletter* tiene por objeto destacar las principales novedades del Proyecto de Ley de Patentes (en adelante, "Proyecto de Ley") actualmente en tramitación ante las Cortes Generales, con el fin de adelantar los posibles cambios que va a introducir la nueva Ley española de Patentes.

## Un único procedimiento para la concesión de patentes: el procedimiento con examen previo (Título V, Capítulos II y III)

Actualmente en España el solicitante de una patente puede optar entre el procedimiento de concesión de la patente con examen previo, en el que se analiza si en la patente solicitada concurren los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva y suficiencia descriptiva, y el procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo, en el que no se analiza la concurrencia de estos requisitos.

El Proyecto de Ley únicamente contempla el procedimiento de concesión con examen previo y lo modifica en diversos aspectos.

### Actuaciones de oficio de la OEPM: Fase de búsqueda integrada con el primer examen técnico (artículos 35 y 36)

Este procedimiento de concesión con examen previo se inicia con la presentación de la solicitud de patente. A continuación la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") realiza de oficio: la búsqueda del estado de la técnica existente en ese momento y un primer examen técnico sobre la solicitud de patente. Estas actuaciones tendrán como resultado el informe sobre el estado de la técnica y una primera opinión preliminar y no vinculante sobre la solicitud de patente.

La finalidad de este primer examen de oficio de la OEPM es que el solicitante pueda conocer desde una fase temprana del procedimiento las posibilidades de patentabilidad de su invención y, en base a ello, pueda decidir si mantiene la solicitud tal como la presentó, si la modifica, y/o si la extiende a otros Estados dentro del año de prioridad.

### Examen sustantivo a petición del solicitante y concesión de la patente (artículos 39 a 42)

Este primer examen de oficio de la OEPM puede ir seguido de un examen sustantivo a petición del solicitante de la patente, ya existente en el procedimiento vigente en la actualidad. Este examen consiste en el análisis de la solicitud y de la invención para determinar si cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en el Proyecto de Ley. Superado este segundo examen se concederá la patente.

### Fase de oposición post- concesión de la patente (artículo 43)

La fase de oposición tendrá lugar tras la concesión de la patente de forma similar al procedimiento de concesión de las patentes europeas ante la Oficina Europea de Patentes, y a diferencia de lo previsto en la vigente Ley de Patentes donde tiene lugar antes de su concesión.

### Recursos únicamente contra la resolución sobre la oposición y por quienes hayan sido oponentes (artículo 44)

Al establecerse esta novedosa fase de oposición post-concesión se modifica también el régimen de recursos contra los actos de concesión de la patente y se prevé que solo podrá recurrirse el acto de resolución de la oposición - en lugar del acto de concesión- y por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición.

Estas reformas en el procedimiento para la concesión de patentes merecen una valoración positiva pues deberían acelerar dicho procedimiento y aumentar la calidad de las patentes concedidas por la OEPM y, en consecuencia, hacer más atractiva la solicitud de patentes en España para los solicitantes extranjeros.

## Reducción en un 50% de las tasas por solicitud, elaboración del informe sobre el estado de la técnica y realización del examen sustantivo, así como de las 3 primeras anualidades para determinados emprendedores y PYMEs (Título XVI, artículo 186)

Los emprendedores personas físicas o PYMEs que deseen obtener la protección de una invención mediante patente o modelo de utilidad podrán solicitar la reducción en un 50% de las tasas en concepto de solicitud, elaboración del informe sobre el estado de la técnica y realización del examen sustantivo, así como de las tres primeras anualidades, acreditando, con la documentación que se exija en un futuro reglamento, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que en, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.

## Inclusión explícita de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y productos fitosanitarios (Título V, Capítulo IV)

El Proyecto de Ley incluye expresamente entre los títulos de protección los certificados complementarios de protección para los medicamentos y productos fitosanitarios, regulados en el Reglamento (CE) nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos, y en el Reglamento (CE) nº 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

Estos títulos de propiedad industrial extienden por un plazo máximo de 5 años el plazo de vigencia de una patente que protege un medicamento o producto fitosanitario para compensar el tiempo durante el cual no es posible explotar la patente comercializando dicho medicamento o producto fitosanitario por estar tramitándose la solicitud y concesión de sus correspondientes autorizaciones de comercialización.

Su regulación sigue siendo la establecida en la normativa de la Unión Europea, limitándose el Proyecto de Ley a recoger ciertas directrices de carácter general sobre los trámites administrativos de su solicitud y concesión.

## Regulación separada de las excepciones de "uso experimental" y de la "cláusula bolar" (Título VI)

El "uso experimental" y la "cláusula bolar" son dos supuestos que quedan excepcionados de la protección del derecho de patente. El artículo 52.1 b) de la vigente Ley de Patentes, en su redacción modificada por la Ley del Medicamento, incorporaba la "cláusula bolar" junto a la excepción de "uso experimental" ya recogida en su redacción original, si bien se trata de dos excepciones que tienen un origen y una finalidad distintas. En el Proyecto de Ley se separan estas excepciones al contemplar en dos apartados diferentes del artículo 61.1 que los derechos conferidos por la patente no se extienden:

- Por un lado, "A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada." (excepción de uso experimental) (artículo 61.1. a) y;

- Por otro lado, "A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de los medicamentos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines." ("cláusula bolar") (artículo 61.1 b)).

## Novedades en la regulación de las acciones contra la violación de derechos de patentes (Título VII)

### Referencia explícita a la acción de prohibición (artículo 71.1 a)

La acción de prohibición se introduce por primera vez de manera explícita en el catálogo de acciones que cabe ejercitar contra actos infractores de derechos de patentes. Esta acción pretende obtener una resolución del correspondiente Tribunal que prohíba la comisión de un acto infractor antes de que se haya producido. En la vigente Ley de Patentes solo se recogía esta acción en sede de medidas cautelares, aunque en la práctica ya venía ejercitándose también dentro del procedimiento principal.

### Mejoras en la regulación de la acción de indemnización de daños y perjuicios (artículos 73 y 74)

#### Modificaciones en los criterios para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios

- Criterios alternativos: el beneficio dejado de obtener por el titular de la patente O el beneficio obtenido por el infractor (artículo 74.2 a))

El Proyecto de Ley clarifica una cuestión que viene siendo objeto de una importante controversia en nuestros Tribunales: si el titular de la patente tiene derecho a reclamar el beneficio que habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención (lucro cesante) y –cumulativamente- /o –alternativamente- el beneficio obtenido por el infractor de la explotación ilegítima de la invención (lucro de injerencia). La redacción de la Ley de Patentes vigente induce a interpretar que cabe reclamar ambos, pero la interpretación de algunos Tribunales es que sólo cabe reclamar uno u otro.

El Proyecto de Ley zanja esta controversia pues establece que el titular de la patente puede solicitar el beneficio dejado de obtener previsiblemente de la explotación de la invención "o alternativamente" el beneficio obtenido por el infractor de la explotación realizada de la invención en infracción de su patente.

- Una regalía hipotética de como mínimo el precio de la licencia (artículo 74.2 b))

El Proyecto de Ley también clarifica si el titular de la patente que opta por el criterio de la regalía hipotética, es decir, que opta por reclamar el precio que el infractor hubiera tenido que pagar para la concesión de una licencia, puede reclamar como "mínimo" o como "máximo" dicho precio al especificar que podrá reclamar *"al menos la cantidad que 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"*.

De este modo se da cobertura legal a una práctica que ya venía siendo admitida por la jurisprudencia partiendo de que el titular de la patente merecía como indemnización de daños y perjuicios por la infracción de su patente un importe mayor al precio que pagaría quien hubiera hecho un uso consentido de la misma.

### **Fijación de indemnizaciones coercitivas por día transcurrido hasta la cesación de la actuación infractora (artículo 74.4)**

Para los casos en los que el condenado a cesar en los actos de infracción de la patente continúe infringiendo, se prevé a favor del demandante una indemnización coercitiva por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijarán en ejecución de sentencia.

### **Remisión del cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución que haya apreciado la existencia de infracción (artículo 74.5)**

En los procedimientos judiciales sobre vulneración de derechos de patente existen grandes dificultades para determinar y cuantificar los daños sufridos como consecuencia de la infracción. Por este motivo son necesarios los servicios de peritos contables y la práctica de complejas pruebas periciales con la correspondiente inversión de tiempo, dinero y otros recursos que ello conlleva. Además, esta inversión tiene lugar cuando todavía se desconoce si será estimada la acción de indemnización de daños y perjuicios, de modo que, en caso de desestimarse, puede haber resultado inútil.

El Proyecto de Ley remite el cálculo y liquidación de la indemnización de daños y perjuicios a la fase de ejecución de sentencia, lo cual evitará realizar esa inversión antes de conocer si la acción de indemnización de daños y perjuicios será estimada.

### **Salvaguarda de los legítimos intereses de los demandados respecto de sus secretos industriales o de actos de competencia desleal (artículo 73.2)**

El titular de la patente puede exigir al demandado la exhibición de documentos para obtener la información necesaria a fin de calcular y fijar la cuantía de la indemnización. El Proyecto de Ley vela por los intereses de los demandados respecto de sus secretos industriales o de actos de competencia desleal al establecer que *"en la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios"* y pretende garantizar que esto no obstaculice el acceso a dicha información cuando prevé que ello se realice *"sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción."*

## **Novedades en materia de nulidad de las patentes (Título X, Capítulo I)**

### **Anulación parcial de una reivindicación**

El Proyecto de Ley suprime la prohibición que existe en la vigente Ley de Patentes de anular parcialmente una reivindicación, lo que facilitará la limitación de patentes mediante la modificación de sus reivindicaciones (limitación que constituye otra de las novedades previstas en el Proyecto de Ley y que describiremos a continuación).

### **Limitación judicial de la patente (artículos 102.2 y 103.4)**

- En los procedimientos judiciales en los que se enjuicie la validez de una patente y el titular de la patente defienda:
  - Con carácter principal, la validez de las reivindicaciones tal como fueron en su día concedidas, y
  - Subsidiariamente, para el caso de que el Tribunal entienda que dichas reivindicaciones son nulas, la validez de un nuevo juego de reivindicaciones que salve las causas de nulidad alegadas.

el Tribunal podrá mantener la patente, mediante su limitación, con ese nuevo juego de reivindicaciones (artículo 102.2).

- En los procedimientos judiciales en los que se enjuicie la validez de una patente, el titular de la misma podrá solicitar su limitación para superar una objeción de nulidad, y en el supuesto de ser acordada, la patente así limitada servirá de base en dicho procedimiento (artículo 103.4).

### Posibilidad de impugnar la validez de una patente por el público en general (artículo 103.1)

Con el nuevo Proyecto de Ley, gozan de legitimación activa para ejercitar la acción de impugnación de la validez de una patente no sólo "*quienes se consideren perjudicados*", como ocurre con la vigente Ley de Patentes, sino también el público en general.

### Extensión de los efectos de la nulidad a los certificados complementarios de protección (artículo 104.2)

Los efectos de la nulidad de la patente se extenderán a los certificados complementarios de protección en la medida en que dichos efectos afecten al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

### Revocación o limitación de la patente por vía administrativa (Título X, Capítulo II)

El titular de una patente podrá pedir su revocación o limitación en cualquier momento de la vida legal de la misma, incluido el periodo de vigencia, en su caso, de los certificados complementarios de protección, mediante un procedimiento administrativo seguido ante la OEPM, siendo retroactivos los efectos de dicha revocación o limitación (artículos 105 y 107).

### Novedades en materia de caducidad de las patentes (Título X, Capítulo III)

#### Restablecimiento de derechos en caso de patentes caducadas

En el nuevo Proyecto de Ley:

- Se ha recogido el restablecimiento de derechos, actualmente previsto en la Ley de Marcas y aplicable a patentes en virtud de su Disposición Adicional Séptima, y resultará además aplicable al periodo de prioridad (artículo 53 del Proyecto de Ley).

- Ha desaparecido la posibilidad de rehabilitar las patentes caducadas por falta de pago de una anualidad por causa de fuerza mayor, hoy prevista en el artículo 117 de la Ley de Patentes. Sin embargo, en estos casos podrá acudir a la figura del restablecimiento de derechos.

### Caducidad por falta de pago de la anualidad sólo tras transcurrir los periodos de demora (artículo 108.3)

La caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá en ningún caso hasta que no hayan transcurrido los periodos de demora de 6 meses previstos en el Proyecto de Ley.

### Pago de la anualidad por titulares de derechos inscritos (artículo 109)

El pago de la anualidad pendiente podrá también realizarse, además de por el titular de la patente, por aquellos titulares de derechos inscritos sobre dicha patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.

### Novedades sobre licencias obligatorias (Título IX)

Cuando se redactó la vigente Ley de Patentes y se configuró el régimen actual de las licencias obligatorias se exigía al titular de la patente que la fabricación de los productos protegidos por patentes se realizara en España, con la pretensión de evitar que en lugar de ser fabricados en el país fueran importados.

Tras la aplicación del ADPIC<sup>1</sup> en España, este requisito fue suprimido bastando con que la fabricación tuviera lugar en España o en cualquier país miembro de la OMC<sup>2</sup>. Sin embargo, el régimen de las licencias obligatorias no se adaptó y se mantuvo sobre la base del requisito de la fabricación en España. Es por ello que una de las finalidades del Título IX del Proyecto de Ley es reordenar y simplificar el régimen de las licencias obligatorias y eliminar numerosos artículos ligados al requisito de la "fabricación nacional".

<sup>1</sup> Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

<sup>2</sup> Organización Mundial del Comercio.

## Modificación de los supuestos de concesión de licencias obligatorias (artículo 91)

### Se incluyen 2 nuevos supuestos en los que procederá la concesión de licencias obligatorias:

- Cuando una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario o una sentencia haya declarado que el titular de la patente ha realizado actos contrarios a la legislación de defensa de la competencia. En estos supuestos procederá la concesión de licencias obligatorias para poner término a dichas prácticas anticompetitivas (artículos 91 c) y 94).
- En el supuesto de patentes relativas a la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública según lo previsto en el Reglamento (CE) nº 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, que las regula (artículos 91 e) y 95).

### El supuesto de insuficiencia de la producción del objeto de la patente pasa a incluirse dentro del supuesto de concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público (artículos 91 d) y 95).

Se elimina como supuesto autónomo la concesión de licencias obligatorias por insuficiencia de la producción del objeto de una patente para cubrir las necesidades de exportación que dicha insuficiencia de producción no permitiera satisfacer.

Este supuesto queda comprendido entre los supuestos de concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público (artículos 91 d) y 95).

## Un año de interrupción de la explotación legítima para solicitar una licencia obligatoria (artículo 92.1)

En el supuesto de falta o insuficiencia de explotación de la patente se establece la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria cuando se haya interrumpido la explotación durante 1 año, en lugar de los 3 años previstos en la Ley de Patentes vigente

## El requisito de haber intentado obtener previamente una licencia contractual se establece con carácter general (artículo 97)

Mientras que la Ley de Patentes vigente exige este requisito solo en uno de los supuestos de licencias obligatorias, el Proyecto de Ley lo generaliza para todos,

con excepción de los siguientes casos:

- Emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia;
- Uso público no comercial; y
- Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia.

## Simplificación de la tramitación y resolución del procedimiento de concesión de las licencias obligatorias (Capítulo II, artículos 97 a 99)

La tramitación y resolución del procedimiento de concesión de licencias obligatorias se simplifica y se regula un procedimiento en el que la solicitud de la licencia obligatoria y la contestación del titular de la patente deberán ir acompañadas de las oportunas pruebas y en el que las partes podrán acordar las condiciones de la licencia a través de un mediador designado por ambas o, en su defecto, una comisión de expertos: uno designado por cada una de las partes y un tercero designado por la OEPM.

## Extensión de la licencia obligatoria a los certificados complementarios de protección (artículo 100.5)

La licencia obligatoria concedida sobre una patente se extenderá a los certificados complementarios de protección que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente.

## Mayor precisión en el régimen de las invenciones laborales (Título IV)

### Concreción de las condiciones para el ejercicio de los derechos del trabajador y del empresario (artículos 18 y 19)

El Proyecto de Ley especifica las condiciones para el ejercicio de los derechos de cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del trabajador y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido por el empresario, en su caso.

- El trabajador tendrá un plazo de 1 mes desde la fecha en la que concluya una invención perteneciente o asumible por el empresario para comunicar por escrito al empresario la realización de la invención (artículo 18.1).
- El empresario tendrá un plazo de 3 meses desde el día siguiente a la recepción de esta comunicación para evaluar la invención y notificar por escrito al trabajador su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente o reservándose un derecho de utilización, exclusiva o no, sobre la misma. Si el empresario no realiza esta comunicación en estos términos y en este plazo caducará su derecho, pudiendo entonces el trabajador presentar la solicitud de patente (artículo 18.2).
- Se admite prueba para desvirtuar la presunción existente de que 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 empleo o de servicios fueron realizadas durante la vigencia de la relación laboral (artículo 19.1).

### Adaptación de la regulación de las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas y los Organismos Públicos de Investigación a otras normas aplicables en materia de investigación (artículo 21)

- Las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de las universidades y la participación de la universidad, en su caso, en los beneficios del inventor se determinará por el Consejo de Gobierno de la Universidad en atención a la normativa aplicable en materia de universidades (artículo 21.6).
- Las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de los entes públicos en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención se determinará por el Gobierno, aunque las Comunidades Autónomas podrán establecer reglamentariamente regímenes específicos de participación para el personal investigador de los Entes Públicos de investigación de su competencia (artículo 21.7).

Es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión del Proyecto de Ley a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

### Concreción también de las condiciones del ejercicio de los derechos de cada una de las partes en la regulación de las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas y los Organismos Públicos de Investigación

- El investigador tendrá un plazo de 1 mes desde la fecha en la que concluya una invención para comunicar su realización a la Entidad Pública a cuyo servicio se encuentre, perdiendo los derechos sobre la misma en caso de no hacerlo (artículo 21.2).
- La Entidad Pública tendrá un plazo de 3 meses desde el día siguiente a la recepción de esta comunicación para informar por escrito al autor de la invención de su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial, reservándose el derecho de utilización en exclusiva sobre la misma. No podrá publicarse la invención hasta que transcurra dicho plazo de 3 meses.

Si la Entidad Pública no realiza esta comunicación en estos términos y en este plazo, el autor de la invención podrá presentar la solicitud de patente según lo previsto en el supuesto de invenciones en el marco de una relación laboral (artículo 21.3).

### Mención explícita de la doctrina de los equivalentes (artículo 68.3)

El alcance de la protección de una patente se determina por sus reivindicaciones interpretadas conforme a su descripción y sus dibujos. Además, deben tenerse en cuenta los elementos equivalentes a un elemento incluido en esas reivindicaciones. Esto es lo que se viene denominando como la "protección por equivalencia" ampliamente reconocida por nuestros Tribunales pero que no está expresamente prevista en la vigente Ley de Patentes.

El Proyecto de Ley incluye explícitamente esta protección por equivalencia al establecer que para determinar el alcance de la protección de un patente "*deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.*"

## Modificaciones en las normas procesales (Título XII)

### Disposiciones generales (Título XII, Capítulo I)

- Reconocimiento de legitimación activa para ejercitar acciones de infracción a quienes acrediten haber solicitado la inscripción del acto o negocio jurídico (por ejemplo, una licencia), siempre que dicha inscripción llegue a ser efectivamente concedida (artículo 117.1)
- Plazo de 2 meses para contestar a la demanda, a la reconvencción y a la solicitud de limitación de la patente (artículo 119.1).
- La aportación de dictámenes con posterioridad a la demanda y a la contestación operará con carácter excepcional, sólo para el supuesto de que la demandada o demandado reconvenccional justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar esos dictámenes junto con la contestación a la demanda o a la reconvencción (artículo 119.2).
- La solicitud de que la nulidad planteada por excepción sea tratada como reconvencción deberá realizarse en un plazo de 8 días desde la recepción de la contestación a la demanda (artículo 120.2)
- La solicitud de limitación de la patente, con carácter principal o subsidiario, deberá formularse en la contestación a la demanda de nulidad, en la contestación a la demanda reconvenccional o al contestar a la excepción de nulidad (artículo 120.3).
- Si la patente resulta modificada en otro procedimiento podrá solicitarse que sirva de base al proceso en curso esa versión modificada dando trámite de alegaciones a la otra parte (artículo 120.4). Esta previsión está pensada para el supuesto de que la patente sea modificada, por ejemplo, en el trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes.
- La solicitud de limitación de la patente será remitida a la OEPM para que realice anotación preventiva. Posteriormente, cuando se obtenga resolución judicial firme, se notificará esta resolución a la OEPM para que proceda a su anotación registral y, en su caso a la modificación de la patente (artículo 120.6).
- El Juez o Tribunal podrá acordar, cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial escrito de la OEPM que verse sobre los extremos en concreto sobre los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios,

pudiendo además el autor del informe ser llamado a declarar (artículo 120.7).

### Precisiones en la regulación de las diligencias de comprobación de hechos (Título XII, Capítulo II)

- Se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen "*Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla para no frustrar el buen fin de las mismas*" (artículo 124.1).
- Se establece un plazo de 30 días -en lugar de los 2 meses previstos en la vigente Ley de Patentes- para presentar la correspondiente demanda una vez practicadas las diligencias. Este plazo empezará a contar el día de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias (artículo 125.2).

### Precisiones en la regulación de las medidas cautelares (Título XII, Capítulo III)

- La eventual fijación de la caución sustitutoria se realizará por el órgano jurisdiccional con audiencia de las partes en el mismo procedimiento de medidas cautelares, sin necesidad de abrir un nuevo procedimiento, como viene efectuándose actualmente (artículo 129).
- Se fija un plazo de 1 mes para que, una vez alzadas las medidas cautelares, el demandado solicite la indemnización de daños y perjuicios causados por la adopción de dichas medidas. Si no lo hiciere, se devolverán las garantías prestadas al solicitante de las medidas cautelares (artículo 131.3).
- Para aquellos supuestos en los que la fianza existente no fuera suficiente para cubrir todos los daños causados al demandado por la adopción de las medidas cautelares, no será necesario ejercitar una nueva acción de responsabilidad a fin de reclamar el importe restante, tal como establece la Ley de Patentes vigente, sino que se seguirá la reclamación de dicho importe directamente por la vía de apremio (artículo 131.4).
- Se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para que quien tema ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* pueda defenderse frente a esta posibilidad compareciendo ante el órgano jurisdiccional competente y justificando preventivamente su posición (artículo 132).

## Modificaciones en la conciliación ante la OEPM en materia de invenciones laborales (Título XII, Capítulo IV)

- La conciliación pasa a ser voluntaria (artículo 133).
- La forma de designación de los expertos de la Comisión de Conciliación, se deja para su desarrollo reglamentario (artículo 134). La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley señala que se pretende garantizar una mayor paridad de dicha Comisión.
- La conformidad a la propuesta de acuerdo que formule la Comisión de Conciliación deberá manifestarse por las partes de forma expresa y en caso de silencio se entenderá que no hay conformidad (artículo 135.1).
- La certificación del acuerdo de conciliación se ejecutará según las normas aplicables a las sentencias y a los convenios judicialmente aprobados (artículo 135.3).

## Referencia expresa al arbitraje (artículo 136)

- El Proyecto de Ley recoge expresamente que los conflictos surgidos entre los interesados con ocasión del ejercicio de derechos reconocidos en la futura Ley de Patentes podrán someterse a mediación o arbitraje.
- Quedan exceptuadas de ser sometidas a mediación o arbitraje *"las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta ley cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez."*
- Se potencia el papel de la OEPM como órgano mediador y arbitral (Disposición Final Primera).

## Fortalecimiento del modelo de utilidad (Título XIII, Capítulos I, II, y III)

### Equiparación del estado de la técnica al de las patentes de invención (artículos 139.1 y 6.2)

El estado de la técnica conforme al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegidas como modelos de utilidad se equipara al de las patentes de invención. Así, dicho estado de la técnica

estará constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral o por cualquier otro medio. En la Ley de Patentes vigente, el estado de la técnica comprende únicamente aquello "divulgado" "en España".

### Ampliación de la protección a través de modelos de utilidad a invenciones de prácticamente todos los campos de la técnica (artículo 137)

A diferencia de lo que ocurre en la vigente Ley de Patentes, donde el modelo de utilidad está pensado fundamentalmente para proteger pequeños inventos en el campo de la mecánica, el Proyecto de Ley establece que se podrán proteger como modelos de utilidad invenciones de prácticamente todos los campos de la técnica, incluido el químico, con la excepción de las sustancias y composiciones destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

### Obligatoriedad de un informe sobre el estado de la técnica para ejercitar acciones de infracción de los modelos de utilidad (artículo 148)

- Para poder ejercitar acciones de infracción de los modelos de utilidad será necesario haber obtenido o solicitado previamente un informe sobre el estado de la técnica referido a ese modelo de utilidad.
- Si se presenta la demanda antes de aportar dicho informe, el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestar a la demanda hasta que dicho informe sea aportado.
- Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no haya sido aportado a autos, podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con la invención protegida.

## **Introducción de las normas de aplicación de Convenios Internacionales (Título XIV, Capítulos I y II)**

Se ha introducido en el Proyecto de Ley un nuevo Título, el XIV, cuyos capítulos I y II recogen, respectivamente, normas destinadas a facilitar la aplicación en España (i) del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (se incorpora básicamente el texto de la regulación contenida en el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas) y (ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (se incorporan las principales disposiciones contenidas en el Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, sobre la Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes).

## Autoría

### **Mireia Águila**

Abogada

E: mireia.aguila@cliffordchance.com

### **Elena Raya**

Abogada

E: elena.raya@cliffordchance.com

El equipo de Propiedad Industrial e Intelectual de Clifford Chance en España está compuesto por 16 abogados integrados en una red global de 3.440 abogados y un total de 6.200 profesionales en 26 países del mundo.

**Miquel Montaña** - Socio, Global Head of Intellectual Property

---

Esta publicación no trata todos los temas importantes ni cubre todos los aspectos del asunto al que se refiere. No está diseñado para proporcionar asesoramiento legal o de cualquier otro tipo

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance, Av. Diagonal 682, 08034 Barcelona, España  
© Clifford Chance 2015  
Clifford Chance S.L.

---

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Jakarta\* ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh ■ Rome ■ São Paulo ■ Seoul ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.