

# **CURSO-ESTANCIA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DIRIGIDO A MAGISTRADOS DESIGNADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**



**GOBIERNO  
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO**



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

# **El nuevo ordenamiento jurídico de patentes**

**8/06/2016**

**Elena Rojas**

**Raquel Sampedro**

# FINALIDAD

## FORTALECER

- La necesidad de reforzar el papel de la innovación como eje para potenciar la competitividad de la economía española y de nuestras empresas.
- Los productos españoles para ser competitivos deben de estar correctamente posicionados y protegidos en los mercados nacionales e internacionales.

# FINALIDAD

## ARMONIZAR

1. Claridad Normativa
2. Reducción de Cargas Administrativas
3. Apoyo al emprendedor



# ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015



16 Títulos
186 Artículos
10 Disposiciones Adicionales
6 Disposiciones Transitorias
1 Disposición Derogatoria
9 Disposiciones Finales

## DISPOSICIONES PRELIMINARES Y PATENTABILIDAD

CCP como modalidad

Unidad de Registro

Patentabilidad de primer y ulteriores usos médicos

Estado de la técnica : las interferencias incluyen PCT y PE

Divulgaciones inocuas se adecúan al CPE

## DERECHO A LA PATENTE E INVENCIONES LABORALES

- 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, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.
- Se prevé la posibilidad de que el trabajador pueda presentar la solicitud a nombre del empresario cuando aquel hubiera comunicado su voluntad de asumir la titularidad de la invención y no lo hiciera en un plazo razonable acordado entre ambos.
- También se sustituye la presunción iuris et de iure, 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, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.
- Tratamiento unitario de invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas. Concepto de “personal investigador” del art. 13 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

# TITULO V

## PROCEDIMIENTO

- Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL).
- Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un Procedimiento único con Examen previo o sustantivo.
- Integra la búsqueda con el examen técnico
- Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto esencial para el interesado.
- Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión
- 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.

# TITULO V

## PROCEDIMIENTO

1. Admisión a trámite

2a. Examen de oficio

2b. Búsqueda

3. Publicación

4. Examen sustantivo y Resolución

5. Oposición

- Se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar».
- Mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora
- La Ley añade las indemnizaciones para garantizar el cese de la actividad infractora.

- La obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional.
- Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC.
- Se reorganizan los supuestos de licencias obligatorias.
- Se incluyen dos nuevas:
  - abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia.
  - Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación de productos farmacéuticos a países con problemas de salud pública.
- La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un 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 OEPM para determinar las condiciones de la licencia.

- Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes.
- 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 modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso.
- Regula un 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 en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos.
- Patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto: se realizan cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga.

- Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en 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.
- Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.
- También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.
- Protective letters
- Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

# TITULO XIII

## MODELOS DE UTILIDAD

- La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes.
- Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad a sustancias y composiciones químicas; se excluyen, los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
- El procedimiento es igual: con oposición pre-concesión.
- Aplica la limitación y revocación.
- Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica.

- Normativa para la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).
- Modificaciones, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial:
  - Se mantiene el examen de aptitud
  - se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.
  - También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose 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.
- Se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.
- El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados.

- Se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
- 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 y establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas.

- Se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible.
- Establecimiento por instrucción de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado.
- En las disposiciones finales se modifica la creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral.
- Modificación de artículos de La Ley de Marcas y Ley de Diseño.

# RÉGIMEN TRANSITORIO

## PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR 1 de Abril de 2017

Tramitados y resueltos conforme normativa vigente en la fecha de presentación

## TÍTULOS DE PROTECCIÓN DE INVENCIONES CONCEDIDOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

### **Nueva Ley:**

CAP V TIT V	Disposiciones comunes e información de terceros
TIT VI- X	Efectos, acciones por violación, propiedad, obligación de explotar y licencias obligatorias, nulidad y caducidad
TIT XII	Jurisdicción y normas procesales
TIT XIV	Aplicación Convenios Internacionales
CAP III TIT XIII	Efectos de la concesión (excepto causas de nulidad del art. 149.1 a)

# Tramitación

TRÁMITE	PLAZO	OBSERVACIONES
Inicio de Oficio Redacción de Proyecto y MAIN		
Audiencia al sector y consultas a las CCAA	8 de febrero de 2016  1 mes	
Estudio y, en su caso, incorporación al texto de las observaciones formuladas durante los trámites de audiencia y consultas		
Remisión del texto del proyecto a la SGT del MINETUR para primer examen y, en su caso, tramitación	1 de abril	Primer examen y preparación escritos de solicitud de informe a otros Departamentos
Remisión del texto del proyecto a otros Ministerios, para informe	8 de abril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAEC</li> <li>• JUSTICIA</li> <li>• MINHAP</li> <li>• MECD</li> <li>• MEySS</li> <li>• MAGRAMA</li> <li>• PRESIDENCIA</li> <li>• MINECO</li> <li>• MSSSI</li> </ul>
Recepción de los informes de los demás Ministerios y estudio y eventual incorporación de las observaciones formuladas a un nuevo texto	Del 6 de mayo al 1 de junio	

# Tramitación

Solicitud de informe a los órganos y entidades que se determinen (por ej., Consejo Económico y Social, CNMC y Consejo General del Poder Judicial)	Del 6 de junio al 25 de julio	2 meses
Recepción de los informes y estudio y eventual incorporación de las observaciones formuladas a un nuevo texto del proyecto	Agosto	
Remisión del nuevo texto del proyecto a la SGT del MINETUR para informe preceptivo y posterior tramitación	1 de septiembre	
Informe preceptivo SGT del MINETUR	9 de septiembre	
Solicitud de informe de aprobación previa (art. 67.4 LOFAGE), recepción y estudio del informe, en su caso, nueva redacción del texto del proyecto (incorporación de las eventuales observaciones) y remisión a la SGT del MINETUR	Del 12 al 30 de septiembre	
Solicitud de dictamen del Consejo de Estado	7 de octubre	(Plazo ordinario: 2 meses Trámite de urgencia ordinario: 15 días)
Recepción del dictamen del Consejo de Estado, estudio del dictamen y redacción definitiva del texto del proyecto (en su caso, incorporación de las eventuales observaciones) y remisión a la SGT del MINETUR	12 de diciembre	
Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios	Enero 2017	
Consejo de Ministros - para aprobación como Real Decreto	Enero 2017	

# Preparativos

- Formación interna
- Formación de la EPO sobre vistas orales, examen y oposición
- Actualización herramientas informáticas





**GOBIERNO  
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO**



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

***Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)***