

# LA LEY 24/2015 DE PATENTES. UNA VISIÓN DESDE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

## INTRODUCCIÓN

El 25 de Julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 24/2015 de Patentes, que ha entrado en vigor el 1 de abril de 2017. Viene a sustituir, derogándola, a la Ley 11/1986, que ha venido constituyendo el marco legal de referencia en cuanto a patentes y modelos de utilidad.

El presente documento tiene como objetivo mostrar a los interesados cual es la posición de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación (RedTransfer) respecto a esta norma con una notable influencia en la actividad de las oficinas y entidades a las que pertenecen sus asociados.

El uso de las patentes en España es inferior al de otros países, especialmente por parte de las empresas. Tenemos una baja cultura de propiedad industrial y ésa es una de las razones por las que, en España, la transferencia de tecnología basada en patentes admite un amplio margen de mejora. Para nada parece que la nueva ley de patentes se plantee este tema. Si acaso, el examen previo generalizado puede que desanime a potenciales solicitantes que, con la legislación anterior, hubieran hecho una petición de patente nacional por el procedimiento general, dejando el examen para la fase de extensión internacional.

Por otro lado, se puede comprender que la exención de tasas a las universidades públicas, que viene de la legislación anterior, resulte hoy poco justificada. Pero con un nivel de uso de la propiedad industrial por los residentes españoles tan limitado en España, puede que no fuera muy oportuna la eliminación de esa exención.

En otros países, las oficinas de patentes, además de su papel indispensable en la tramitación de las solicitudes de patente, modelos, marcas, etc., juegan un papel más dinamizador de la propiedad industrial. Podría haberse incluido un apartado a este respecto, que diera más potencia a la OEPM como agencia que fomente el uso de la propiedad industrial.

Para el análisis en detalle de la nueva ley se va a hacer una revisión de los aspectos diferenciales frente a la normativa anterior, valorando la repercusión sobre el actual funcionamiento de las instituciones y entidades que hacen uso de estos títulos de propiedad industrial para la protección del conocimiento generado en las mismas.

La nueva ley consta de 186 artículos, estructurados en 16 Títulos, con 10 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 9 disposiciones finales y un Anexo.

En el preámbulo de la norma se explican las motivaciones para la elaboración de una nueva Ley, que se justifica principalmente por la necesidad de una actualización general de la normativa para

unificar en un solo texto todas las reformas parciales que han venido afectando a la Ley 11/1986 debido a la evolución del contexto normativo a nivel nacional e internacional.

## ASPECTOS NOVEDOSOS CON CARÁCTER GENERAL

- La nueva Ley de Patentes (en adelante NLP) incluye los Certificados Complementarios de Protección (CCP) entre los títulos de protección objetos de la misma (Art. 1).
- La NLP queda armonizada con la legislación preexistente, especialmente:
  - Tratado ADPIC
  - Directiva 98/44/CE de protección jurídica de las invenciones biotecnológicas
  - Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
  - Tratado sobre el derecho de patentes (PLT)
  - Modificaciones y actualizaciones del Convenio de la Patente Europea (EPC) y del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
- La NLP expone con mayor claridad el régimen de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (Art. 15 a 21). Queda armonizado este régimen con lo dispuesto en el Real Decreto 55/2002 sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación.

### Comentario

La valoración que se hace por parte de RedTransfer de estos aspectos novedosos es positiva en su conjunto pues entendemos que viene a contribuir a la integración y armonización con normativa previa nacional surgida como consecuencia de la evolución adaptativa de la ley de 1986 y la asumida por la participación de España en tratados internacionales.

## ASPECTOS NOVEDOSOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO PARA PATENTES

- Se establece expresamente en la NLP (Art. 6.4 y 6.5) la posibilidad de patentar el uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas de sustancias o composiciones conocidas.
- Se incluye entre los requisitos de la solicitud la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica que pudiera ser objeto de la solicitud de patente. Esta información no prejuzgará la validez de la patente

- Reconocimiento de la prioridad interna lo que sustituye, en cierta medida, a las “patentes o certificados de adición” contempladas en la ley de 1986y que desaparecen con la NLP, pues permite la presentación de mejoras o correcciones en solicitudes posteriores a quienes presentan su primera solicitud como española.
- Desaparece el “procedimiento general de concesión”, sin examen. El único procedimiento que reconoce la NLP para la concesión de patentes incluye el examen sustantivo de los requisitos de patentabilidad una vez emitido el Informe sobre el Estado de la Técnica. Como consecuencia de este examen se podrá producir la concesión de la solicitud tal y como fue presentada, la concesión con modificaciones o la denegación por parte de la OEPM. Se indica que dentro del modelo de concesión con examen previo se introducen modificaciones en el procedimiento “buscando un modelo más integrado” que permitirá acelerar el procedimiento y con ello proporcionar al solicitante elementos de decisión relevantes para la tramitación, por ejemplo para la extensión internacional.
- La ley de 1986 contemplaba la posibilidad de una oposición previa a la concesión. Con la NLP el sistema pasa a ser de oposición post-concesión con un plazo de 6 meses desde la publicación de la concesión en BOPI. Se mantienen las observaciones de terceros que podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención.
- Como consecuencia de lo anterior se modifica el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición.

### **Comentario**

Los cambios que introduce la NLP en el procedimiento de concesión de patentes constituyen la novedad más relevante en cuanto a la práctica habitual de las oficinas de transferencia. La valoración en cuanto a la armonización procedimental con el funcionamiento de otras oficinas, como por ejemplo la EPO, es, en principio, positiva.

No obstante, resultará de interés conocer los puntos de vista de diversos actores (OEPM, APIs, gran empresa, EBTs, OPIs) al respecto.

A este respecto, y tal como se puso de manifiesto en el Encuentro RedTransfer 2017, celebrado el 10 y 11 de marzo en Barcelona, hay diferentes valoraciones respecto a la decisión de generalizar el procedimiento de concesión con examen previo, práctica por ejemplo no unánime entre los países de la Unión Europea (Bélgica, Francia, Italia, y Países Bajos no lo tienen implementado).

La valoración definitiva deberá esperar a que llevemos un cierto tiempo con la NLP en vigor, para tener elementos de juicio sobre la agilización del procedimiento y la calidad de los exámenes sustantivos y de los procedimientos de oposición.

## ASPECTOS NOVEDOSOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO PARA MODELOS DE UTILIDAD

- Se equipara el estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes en cuanto al requisito de novedad, eliminando la novedad nacional de la ley de 1986.
- Se mantiene la exigencia para los modelos de utilidad de un nivel de actividad inventiva inferior al exigido para las patentes.
- Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad. Productos y sustancias químicas y composiciones que los contengan podrán acogerse a esta modalidad de protección quedando excluidas de esta modalidad de protección los métodos, procedimientos y usos así como las invenciones que tienen por objeto materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.
- En cuanto a procedimiento, no habrá examen sustantivo como en las patentes ni oposiciones post-concesión. Se mantiene la posibilidad de oposiciones previas. Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)

### Comentario

Aun no siendo una figura de protección reconocida en todos los países y organizaciones supranacionales y por tanto con características dispares en cuanto a derecho comparado, valoramos positivamente el mantenimiento de los mismos en la NLP.

Los cambios en cuanto al requisito de novedad eran obvios habida cuenta de las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales, muy distinta de la situación en 1986.

Pensamos que es posible que se dé en los primeros años de aplicación de la NLP un desplazamiento de solicitudes hacia esta modalidad de protección, aprovechando la posibilidad de cubrir invenciones de productos químicos y composiciones que los contengan y por la menor exigencia en cuanto a actividad inventiva. No obstante, habrá que esperar un cierto tiempo con la NLP en vigor para poder emitir una valoración más fundamentada.

## ASPECTOS NOVEDOSOS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES A PATENTES Y MODELOS

- Lo más destacable es lo relativo a la posibilidad de revocar o limitar patentes o modelos de utilidad a instancia del titular del derecho. Puede iniciarse en cualquier momento de la vida legal de la patente y con efectos retroactivos.

- En eventuales procesos de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente las reivindicaciones. La patente o modelo limitado es el que servirá de base en el procedimiento. Si las causas de nulidad afectaran a solo una parte de la patente, se declarará parcialmente nula.
- Los efectos de la nulidad se extienden a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó su concesión (de los CCP).
- Un aspecto que va ser relevante es el de las tasas oficiales. Se aplica una reducción del 50% de algunas de ellas (solicitud, IET, examen y tres primeras anualidades) para determinados emprendedores y PYME.
- En cuanto a las universidades públicas, la NLP (disposición adicional novena) establece que 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 solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas.
- Otro aspecto que, aún presente en la ley anterior, queda enfatizado en la NLP (Art. 115), es que, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con objeto de salvaguardar el posible interés de las invenciones para la defensa nacional.

## Comentario

En relación con los aspectos de este apartado, las estipulaciones de la NLP nos merecen una consideración positiva en cuanto a lo previsto sobre limitación, revocación y nulidad, pues supone un avance en la armonización con los procedimientos equivalentes en, por ejemplo, la EPO (revocación y limitación).

Mención aparte debe hacerse respecto a las tasas. Las universidades públicas habían disfrutado con la ley de 1986 de una exención del 100% de las tasas cuando presentaban solicitudes de patente o modelo. Esta situación era excepcional en comparación con otros países de nuestro entorno. A la espera de ver el efecto que la nueva situación produce, parece probable que se produzca, al menos inicialmente, un descenso en el número de presentaciones por parte de universidades públicas.

En cuanto a la aplicación del Art. 115, preocupa lo estricta que pueda ser la OEPM en cuanto a su implementación, pues la creciente internacionalización de los grupos de investigación, con vínculos con grupos y entidades de otros países hace que cada vez sean más frecuentes las presentaciones

en cotitularidad. Si en otros países se producen limitaciones similares, puede llegarse a una situación difícil en cuanto a las posibles estrategias de presentación.

## OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

En este apartado se señalan aspectos no estrictamente del procedimiento ni tan generales como los indicados al principio del documento, pero con posible repercusión sobre todo en las etapas posteriores a la concesión del título de propiedad industrial solicitado.

- En la NLP se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y cláusula Bolar (art. 61) que tienen distinto origen y finalidad.
- En la determinación del alcance de la protección el Art. 68 de la NLP menciona explícitamente que deberá tenerse en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.
- En lo relativo a licencias obligatorias (art. 92) se podrá solicitar cuando se produzca una interrupción durante más de un año, mientras que en la ley de 1986 este plazo era de tres años.
- Se simplifica el procedimiento de concesión de licencias obligatorias, pudiendo resolver en última instancia la OEPM si no hay acuerdo.
- En cuanto a aspectos jurisdiccionales se establece de forma inequívoca la práctica de las diligencias previas sin que medie notificación previa y se regula la caución sustitutoria a fijar por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de medidas cautelares. Asimismo se atribuye la competencia territorial a los Juzgados de lo Mercantil (desaparecen las referencias al Juez de Primera instancia) y se establecen en el Art. 136 el arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias. Se confiere a la Oficina Española de Patentes y Marcas el desempeño de funciones mediadoras y arbitrales (Disposición final segunda).

## Comentario

Al igual que en anteriores apartados, los avances en la dirección de consolidar normativamente lo que ya se estaba produciendo por vía de jurisprudencia (cláusula Bolar y doctrina de los equivalentes) nos merece una valoración positiva, al igual que la clarificación jurisdiccional.

La práctica en cuanto a las licencias obligatorias y la capacidad de la OEPM en funciones de mediación y arbitraje es más difícil de calificar en el momento actual y se hará necesaria una evaluación con cierto tiempo de recorrido de la NLP.