

## LEY DE PATENTES 24/2015, COMENTARIOS TRAS SU ENTRADA EN VIGOR

El pasado **1 de abril de 2017** entró en vigor la nueva Ley de Patentes estructurada en 186 artículos, agrupados en 16 títulos, 10 disposiciones adicionales, 6 transitorias, 9 finales y una derogatoria.

La nueva ley ha supuesto una armonización real del régimen de concesión de patentes a los países de nuestro entorno, simplificando procesos y dotándolos de una mayor eficacia.

La desaparición del sistema dual de concesión de patentes es un cambio relevante, promoviendo de este modo la calidad de la actividad inventiva al desaparecer la confusa figura de lo que se conocen patentes débiles, causa de numerosos conflictos por la inseguridad jurídica que las mismas generaban.

La presente nota recoge las novedades de la Ley respecto a las modalidades de protección legal de invenciones y su procedimiento de concesión, así como a las modificaciones procesales en procesos civiles de patentes y modelos de utilidad.

El espíritu de la presente Ley es la promoción de la innovación por parte de pymes y emprendedores, articula mecanismos que a priori facilitan el acceso a estas modalidades de protección de intangibles como la bajada de las tasas oficiales, la eficacia y la aceleración del procedimiento de registro de patentes y modelos, manteniendo el carácter

garantista necesario de los procedimientos de concesión de estas figuras legales.

- **MODELOS DE UTILIDAD Y PATENTES DE INVENCION:**

Desaparecen los certificados de adición como modalidad de protección jurídica, se trata de una figura que en tanto ha estado vigente ha tenido un uso residual, la realidad ha demostrado que las mejoras sobre patentes han derivado en la mayoría de los casos en patentes divisionales cuyo sistema de protección se mantiene.

- **Modelos de Utilidad:**

El nivel de complejidad técnica requerida no se modifica, reservándose esta figura para invenciones de menor rango que las protegidas por patentes, las cuales consisten fundamentalmente en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

Los modelos de utilidad hasta ahora se han destinado para la protección de invenciones mecánicas, si bien la nueva Ley fija de manera concreta limitaciones a esta modalidad, no permitiendo invenciones que tienen por objeto materia biológica así como sustancias y composiciones farmacéuticas destinadas a la medicina humana o animal, facultando la protección bajo esta modalidad para el resto de sectores no excluidos.

Los modelos de utilidad deberán tener novedad mundial y no nacional como hasta ahora, siendo necesaria la emisión del informe sobre el estado de la técnica por parte de la O.E.P.M. cuando se pretenda hacer valer este derecho frente a terceros. Artículo 148.3.

El sistema de oposición se mantiene con carácter previo a la concesión, debiendo formularse dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

- **Patentes:**

Únicamente se otorgaran las Patentes que hayan pasado por el examen previo que determine que la invención cumple los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) Artículo 39.

Desaparece el sistema general de concesión de patentes, previsto en la anterior Ley 11/1986, que permitía la concesión de patentes aún cuando éstas obtenían un resultado negativo en el informe del estado de la técnica que emitía la Oficina Española de Patentes y Marcas, con la consiguiente inseguridad que ello podría ocasionar en ocasiones, al dejar la validez de las mismas a expensas del correspondiente procedimiento judicial.

Se articula un sistema de oposición tras la concesión de las patentes que permitirá al solicitante realizar modificaciones dentro de unos límites, el solicitante tendrá la oportunidad de modificar su patente hasta

en dos momentos distintos de la tramitación de la oposición.

La resolución del incidente de oposición puede admitir en parte o en su totalidad la oposición revocando total o parcialmente la concesión, a esta revocación se le aplicará lo previsto para la nulidad de patente.

También se modifica el régimen de recursos administrativos, limitando la capacidad de interponerlos a quien se haya opuesto a la concesión o el propio titular según proceda.

• **NOVEDADES PROCESALES RECOGIDAS EN LA LEY 34/2015:**

**1.- Indemnización.**

Se establece que el cálculo y liquidación de la eventual indemnización que pudiera derivarse de una acción de infracción de patentes, deberá efectuarse en fase de ejecución del procedimiento una vez obtenida la sentencia que declare la violación de la patente.

La Ley pretende evitar que las partes incurran en gastos innecesarios a efectos de cuantificación de los posibles daños y perjuicios, cuando aún no está declarado que se ha producido un acto concreto de violación de derechos de patente. Con la anterior Ley el sobrecoste de esta cuantificación recaía en quien pretendía hacer valer su patente, sin que tuviera la certeza judicial de que éstos derechos fueran reconocidos por sentencia.

## 2.- Excepción de nulidad de patente, Art. 120.2.

El titular de una patente que haya ejercido una acción en base a su derecho, puede solicitar en el plazo de 8 días que la excepción de nulidad que se le haya planteado, se tramite como demanda reconvenicional.

Al mismo tiempo, el titular de la patente podrá modificar las reivindicaciones con el tiempo necesario para que quien haya instado la nulidad, mantenga o modifique su pretensión a tenor de los cambios efectuados en las reivindicaciones.

## 3.- Plazos.

Artículo 119. Recoge la ampliación de los plazos para contestar tanto a demandas principales, como reconvenionales, estableciéndose un plazo de 2 meses.

Esta ampliación de plazo obedece a la complejidad de los procedimientos en materia de patentes en los que la aportación de informes y dictámenes consume bastante tiempo, circunstancia que limita el derecho de defensa.

## 4.- Diligencia de comprobación de hechos.

Artículo 124. Las diligencias de comprobación de hechos se llevarán a cabo sin necesidad de que se practique notificación previa a quien debe atenderlas. Se trata de una novedad importante que viene a dar respuesta a la unificación de esta herramienta tal y como

estaba planteada en la anterior Ley 11/86 de patentes.

Respecto a las **medidas cautelares**, éstas deberán quedar fijadas por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas, sin que sea preceptivo la apertura de otro trámite de alegaciones para determinar el importe de la caución.

La presente Ley de patentes, promueve el arbitraje y conciliación previa como herramienta para la solución de conflictos en consonancia con el resto de materias litigiosas. La Ley recoge la creación de órganos específicos especializados para conocer sobre este tipo de procedimientos.

## 5.- Juzgados especializados.

Actualmente y conforme la decisión adoptada por el Consejo General del Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales donde deben tramitarse los procedimientos de patentes son:

**MADRID.** Juzgados de lo Mercantil números 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid: litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

**CATALUÑA.** Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9 de Barcelona: litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

**COMUNIDAD VALENCIANA.** Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3 de Valencia: litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

**Alejandro Falcón**

**Abogado**

**European Trademark Attorney**

**European Patent Legal Practitioner**