

LA RENOVACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES

Dr. Luis Manuel Piloñeta Alonso
Profesor Titular de Derecho Mercantil
(Universidad de Oviedo)

«Los variadísimos sistemas adoptadas por la legislación de los diversos países acerca de la concesión de las patentes de invención pueden ser reducidos a dos arquetipos que se llaman de *previo examen* o de *falta de previo examen*, según que para que la patente sea concedida exijan o no la aprobación administrativa de la existencia del derecho que a obtenerla tenga el peticionario de la misma» (M. DÍAZ VELASCO)¹.

I.- NUEVO DERECHO DE PATENTES.

El 25 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 24/2015, de Patentes, de 24 de julio de 2015, que implantará en España un nuevo Derecho de Patentes, más moderno y acorde con nuestra actual situación de desarrollo (lo cual no es decir mucho). El principal objetivo de la reforma es –como se afirma en su Preámbulo– el fortalecimiento del sistema de patentes, permitiendo a los innovadores españoles «la obtención rápida de títulos sólidos».

La entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015, prevista (DF noventa) para el 1 de abril de 2017, marcará un hito fundamental en el desarrollo del Derecho de Propiedad Industrial español. Una «vacatio legis» tan extraordinaria (de más de veinte meses) resulta premonitoria del notable «impacto» que la norma está llamada a producir en el funcionamiento de nuestro sistema de patentes.

La posposición de su entrada en vigor se ha justificado alegando la necesidad de que la administración pública y los operadores económicos tuvieran tiempo para adaptarse a sus modificaciones, así como la conveniencia de que el inicio de su aplicación coincidiera en el

¹ Vid. M. DÍAZ VELASCO, «Concesiones de títulos de propiedad industrial», en sus *Estudios sobre propiedad industrial. Selección de estudios editada en homenaje al autor en ocasión de su 80 aniversario*, a cargo del Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, p. 31.

tiempo con el de su Reglamento de ejecución (objetivo que, a estas alturas y tras los sucesivos retrasos en la formación de Gobierno, resulta harto dudoso).

La Ley 24/2015 constituye el último eslabón de un largo proceso de evolución y supone un nuevo paso en la «ardua tarea» y el «noble propósito» de hacer de España un país de ciencia e innovación².

Han transcurrido ya más de treinta (30) años desde que, coincidiendo con su adhesión a las Comunidades Económicas Europeas, el Reino de España asumió el compromiso de «hacer compatible» su vieja legislación de patentes «con los principios de la libre circulación de mercancías y con el nivel de protección de la propiedad industrial alcanzado dentro de la Comunidad, en particular en materia de las normas de licencia contractual, de la licencia obligatoria exclusiva, de la obligación de explotación de la patente, así como de la patente de introducción» (Protocolo N° 8)³.

Muy poco después, España promulgó la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que tuvo como base el anteproyecto elaborado por el Prof. Alberto Bercovitz⁴, que sirvió de

² La primera regulación española en materia de patentes fue la Ley de 16 de septiembre de 1811, auspiciada por el gobierno afrancesado de José Bonaparte, en plena Guerra de la Independencia. Un año antes, había sido creado el Conservatorio de Artes y Oficios, como órgano especial competente para velar por el establecimiento de derechos de propiedad exclusivos e individuales, válidos en todo el territorio nacional. Esta primera Ley. Aunque dicha Ley fue pronto derogada, lo cierto es que, poco después, la propia Constitución de Cádiz de 1812 incluyó un mandato específico (artículo 335.5) ordenando promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ámbitos.

³ El Tratado de Adhesión llegó incluso a mencionar la necesidad de que España procediera a la inmediata derogación de uno de los preceptos de su viejo Estatuto sobre Propiedad Industrial (contenido en el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, cuyo Texto Refundido se aprobó por Real Orden 30 de abril de 1930) y más concretamente «el artículo 273 de su ley sobre patentes actualmente en vigor». El tenor de este precepto impedía decretar «el embargo preventivo de los productos, ni el sello de las máquinas y aparatos de una patente en vigor, ni por tanto privar 'a priori' al inculpado del ejercicio de su industria, ínterin los Tribunales competentes no hayan hecho declaración, en sentencia ejecutoria, sobre la nulidad de la patente del querellado y validez de la del querellante; pero sí se podrá obligar al dueño de la patente posterior, sea demandante o demandado, a constituir un depósito en metálico, fianza o caución bastante, para asegurar las resultas del juicio e indemnizar, en su caso, al poseedor de la primitiva patente». De igual modo, se establecía la improcedencia de «aquella medida si se demostrase que el querellado posee, explota y utiliza lo que constituye el objeto de la patente, con anterioridad al registro de ésta». Sin perjuicio de que el Tribunal pudiera «adoptar aquellas medidas prudentes que estime convenientes para no perder los elementos de investigación y responsabilidad sumarial». Para concluir disponiendo su aplicación «a todas las modalidades de Propiedad Industrial».

⁴ Vid. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes: ideas introductorias y antecedentes*, Madrid, 1986. Se trata de una Ley modernizadora y europeísta, que homologó nuestro Derecho de Patentes al vigente en cualquiera de los Estados de nuestro entorno económico; con algún que otro «sello de identidad» nacional, como la Disposición Transitoria primera: mantenimiento de la prohibición de patentar productos químicos y farmacéuticos hasta el 7 de octubre de 1992, en la que se

colofón a un largo proceso de reforma, precedido de varios fracasos. La Ley 11/86 supuso un verdadero «giro copernicano» en la legislación española de patentes, contribuyendo decisivamente a su equiparación con la de los Estados de nuestro entorno⁵.

El paso del tiempo ha ido poco a poco desgastando y haciendo mella en la Ley 11/1986, a pesar de sus modificaciones, dejando entrever la necesidad creciente de acometer una reforma en profundidad de nuestro Derecho de Patentes, para adaptarlo a la regulación internacional y a las exigencias propias de nuestro tiempo. Lo que ha dado como resultado la promulgación de una nueva Ley de Patentes.



II.- PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES MEDIANTE PATENTES.

Las patentes son derechos de propiedad intelectual que confieren a su titular la facultad de explotar temporalmente, con carácter exclusivo, una determinada invención susceptible de explotación industrial⁶. La configuración de la patente como una modalidad especial de «propiedad» no sólo no impide sino que permite a la ley determinar su contenido y alcance en razón a la «función social» que, como tal, está llamada a desempeñar⁷.

Entre los bienes intelectuales que pueden ser objeto de dominio o propiedad «especial» se encuentran las invenciones aptas para el aprovechamiento «industrial», que nuestro ordenamiento agrupa bajo la categoría específica de «propiedad industrial». Así

concreta la tradicional «hostilidad» española hacia las patentes farmacéuticas. Situación que parece haber llegado a su fin con la Ley 24/2015, al admitir (art. 6.4) la denominada «excepción farmacéutica» que permite patentar una sustancia incluida en el estado de la técnica cuando pase a utilizarse en un método terapéutico nuevo; y con la admisión expresa (art. 6.5) de segundas y ulteriores indicaciones médicas sobre sustancias ya conocidas para su uso novedoso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

⁵ Vid. J. A. GÓMEZ SEGADÉ, «Proyecto de Ley de Patentes española», en *Actas de Derecho Industrial*, vol. VII, 1982; reproducido asimismo en su obra *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra.*, pp. 305 a 420, part. Pp. 305-306.

⁶ El término «patente» no tiene una única acepción. Tras analizar el concepto –*rectius* conceptos– de patente, el Prof. BOTANA define «primordialmente» la patente, de forma pragmática, como un «conjunto de derechos, facultades o poderes» que determinan «la posición jurídica de su titular». Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J.M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2ª edic., Madrid – Barcelona – Buenos Aires, 2013, pp. 104-105.

⁷ Vid. F. CARBAJO CASCÓN, «Obligación de explotar. Licencias obligatorias», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, dirigido por A. BERCOVITZ, Cizur Menor (Navarra), 2016, p. 402.

entendida, la patente no es sino el derecho sobre la invención⁸. Además de las patentes, existe también en España otro título de propiedad industrial sobre invenciones como los modelos de utilidad; a los que la Ley 24/2015 ha añadido (art. 1) también los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

En cuanto tales, estos títulos de propiedad industrial confieren al sujeto que los ostenta el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin contar con su consentimiento, el aprovechamiento y la explotación mercantiles de las invenciones sobre las que recaen.

La atribución de tales títulos no es automática y se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo que concluye con la inscripción de su concesión en un Registro especial.

El Derecho no siempre ha protegido las invenciones. Durante siglos no contaron con más amparo que el del secreto, sobre el que se asentaba el sistema gremial y que marcaba incluso las relaciones de los maestros con sus aprendices.

Antes que las patentes, existieron privilegios concedidos por el Rey en favor de determinadas personas para la explotación en régimen de monopolio de nuevas industrias (*litterae patentae*). Estos privilegios regios constituían actos de soberanía⁹.

Las patentes actuales no dejan de constituir –asimismo– privilegios, en la medida en que confieren a su titular un monopolio económico, pero no se fundamentan ya en un acto de soberanía sino en la autoría intelectual de una invención.

En su desarrollo, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, las patentes se configuran jurídicamente como derechos especiales atribuidos a los inventores o introductores de nuevas industrias, para proteger sus inventos e iniciativas, en tanto que propiedad suya y en aras también a permitirles su explotación económica¹⁰.

⁸ Vid. M. DÍAZ VELASCO, «Patentes de invención», en *Diccionario de Derecho Privado*, t. II, Barcelona, 1950, pp. 2.927 a 2.932; así como en sus *Estudios sobre Propiedad Industrial*, Barcelona, 1987, pp. 135 a 143, part. p. 135.

⁹ La primera *Real Cédula de Privilegio de Invención* de la que hay constancia en el Archivo de Simancas se remonta al año 1478 y fue concedida por la Reina Isabel a su médico, don Pedro Azlor, para explotar en exclusiva durante veinte años «un nuevo sistema de molienda aplicable a todo tipo de molinos, tanto de mano, como de sangre, hidráulicos o de viento». Vid. P. SÁIZ GONZÁLEZ, «La Historia como futuro», en *200 años de Patentes*, Oficina Española de Patentes y Marcas, pp. 19 a 25, part. p. 21 (www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Años_de_Patentes.pdf).

¹⁰ Una curiosidad: como si de un preludio de la falta de iniciativa patria se tratase, la patente de invención número 1 que, bajo tales premisas, se concede en España (1826) es solicitada y obtenida por un extranjero:

Posteriormente, la atribución de derechos de patente se ha convertido también en un instrumento –más o menos eficaz– de política industrial, destinado a fomentar la innovación; y los Estados las utilizan para impulsar la industrialización y el progreso tecnológico.

Las patentes no dejan de ser el resultado de una «composición de intereses». A medida que se han ido afianzando las libertades de mercado, la concesión de patentes se ha convertido en el escenario jurídico de un «equilibrio» entre el interés privado de los inventores y el interés público de los Estados¹¹. El Derecho «premia» el esfuerzo y la iniciativa de los primeros confiriéndoles un monopolio «legal», de carácter temporal, para proceder a la explotación mercantil de las resultas de sus invenciones. El silogismo básico que se esconde detrás del Derecho de patentes es *fecisti ut do*¹².

A cambio de atribuirle el derecho temporal y exclusivo de explotación de su invención, el Derecho exige al titular de la patente su divulgación (de modo que pueda ser conocida y ejecutada por cualquier experto en la materia) contribuyendo de este modo al progreso del estado de la técnica.

Paralelamente, se impone también al titular de la patente la carga de llevar a cabo la explotación efectiva del objeto de su invención y suficiente para satisfacer la demanda suscitada en torno a la misma, haciendo partícipes de sus ventajas a cualesquiera interesados. Aunque ello no debiera suponer un inconveniente para el titular porque se entiende que dicha explotación está llamada a constituir también la fuente de aprovechamiento con que cuenta el inventor para sacar provecho de la invención patentada.

Esta segunda exigencia contribuye a poner de manifiesto que la capacidad de innovación y la creatividad del inventor nos son suficientes. El éxito de una patente requiere además su aprovechamiento y puesta en práctica, que constituyen –en último término– la

el francés afinado en Madrid, Jean Marie La-Perriere. Se trataba de un molino harinero portátil, movido a brazo, que él mismo había inventado y mejorado. Vid. J. Patricio SÁIZ GONZÁLEZ, *Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Historia del Sistema Español de Patentes [1759 – 1929]*, Madrid, 1995, pp. 16-19).

¹¹ Vid. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 17ª edic. con la colaboración de R. Bercovitz Álvarez, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 463-464.

¹² Como bien dice el Prof. José Antonio GÓMEZ SEGADE («La completa modernización del Derecho de patentes español», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2015-2016 [Vol. 36], pp. 145), el sistema de patentes resulta objetable y no es ni de lejos plenamente satisfactorio pero, al igual que sucede con la democracia, es el sistema «menos malo» de los conocidos.

confirmación de que el invento sobre el que recae es susceptible de reportar utilidad «industrial». La explotación efectiva de la patente presupone su incorporación a los procesos de producción de bienes o de prestación de servicios a los que va destinada, lo que pasa por la participación activa de un empresario dispuesto a asumir las inversiones necesarias y a arrostrar los riesgos propios de su explotación. Así entendidas, las patentes se nos presentan también como el resultado de una «simbiosis» entre empresa e invención; o si se quiere entre inventores y empresarios.

III.- IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO: UNA CUESTIÓN DE «FE»¹³.

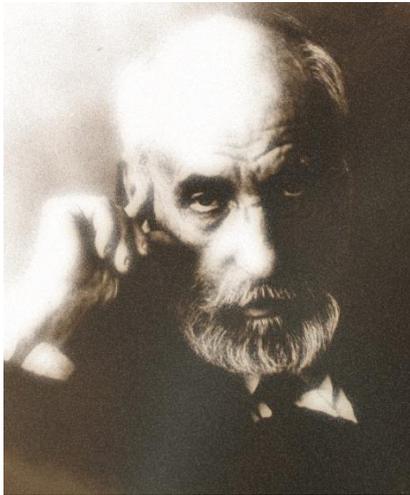
El Derecho de Patentes y su renovación se hallan en conexión con la apuesta por el progreso y la modernización de las naciones. En su actual fase de desarrollo histórico, el Derecho de Patentes corre paralelo con el intento, por parte de los Estados, de dotarse de una legislación eficaz en materia de propiedad industrial, para fomentar la investigación y promover la mejora de la competitividad de las empresas mediante el recurso a las nuevas tecnologías.

Así entendida, la patente constituye un «premio» al esfuerzo investigador y su concesión se nos presenta como un incentivo a la inversión en I+D. La investigación es la principal fuente del conocimiento y también del conocimiento útil, en cuya generación las ideas «felices» suponen un porcentaje residual y prácticamente anecdótico. Aunque es sabido que la apuesta por la investigación no suele arrojar resultados inmediatos sino a medio y largo plazo, lo que no contribuye a incentivar este tipo de procesos.

El tema resulta especialmente relevante en un país como España que arrastra un «déficit» histórico en I+D, hasta adquirir la dimensión casi de un mal endémico. No se trata de ahondar ahora en las razones del «maltrato» tradicional de la investigación en España, pero están ahí y existen datos objetivos, muy difíciles de refutar, que contribuyen a poner de manifiesto un cierto atraso intelectual y la distancia que –todavía– nos separa de los Estados más desarrollados.

¹³ La gran pregunta es cómo hacer de España, un país tradicionalmente de hidalgos, «quijotes», aventureros, artistas, toreros y, últimamente, de futbolistas, un país de ciencia y conocimiento.

IV.- España y su histórico déficit en I+D: La «necesaria» correlación entre progreso e innovación.



En la tradición española resuenan aún los ecos de aquella frase aciaga –y en parte sacada de contexto– que dejó escrita Miguel de UNAMUNO (tan distante de su noble empeño por defender la inteligencia): «*Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones*»; para terminar sentenciando que «[...] la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó»¹⁴.

Esta postura contrasta abiertamente con la mantenida por otro español universal, don Santiago RAMÓN Y CAJAL, cuando afirmaba convencido que «*la prosperidad duradera de las naciones es obra de la Ciencia y de sus múltiples aplicaciones al fomento de la vida y de los intereses materiales*». De esta indiscutible verdad deducía CAJAL «*la obligación inexcusable del Estado de estimular y promover la cultura, desarrollando una política científica encaminada a generar la instrucción y a beneficiar en provecho común*

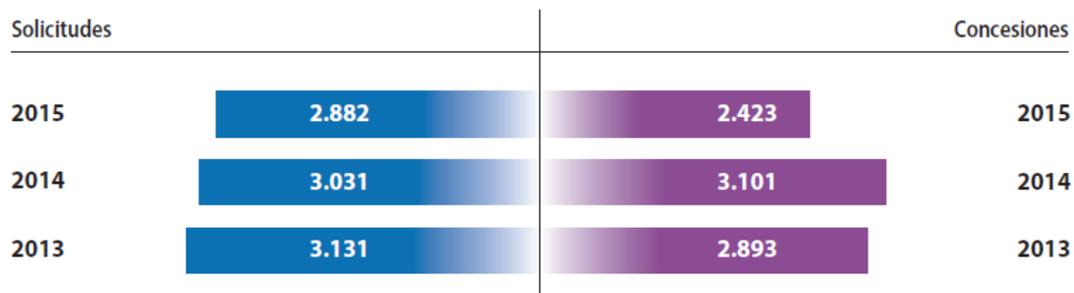
¹⁴ Vid. M. UNAMUNO, por boca de Román en *El pórtico del templo*, 1906. Y reiterada luego: «No ha mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que, respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que *la luz eléctrica luce aquí, y corre aquí la locomotora tan bien como donde se inventaron, y nos servimos de los logaritmos como en el país donde fueron ideados*, aquello de “¡Que inventen ellos!”» (M. UNAMUNO, *Del sentimiento trágico de la vida*, 1912). Quien así piensa «peca» sin duda de liberal y confía sobremedida en el peso de las libertades de mercado. Al hacer esta afirmación, resulta evidente que don Miguel no tomaba en cuenta las consecuencias globales del atraso tecnológico, los efectos de las patentes y el impacto real de los «royalties» en la competitividad y los costes de las empresas. Curiosamente fue también UNAMUNO quien dijo aquello de que «sólo el que sabe es libre y más libre el que más sabe». Pero el saber solo no basta y el fin último (aunque no sea el único) del conocimiento debe ser su aplicación.

de todos los talentos útiles y fecundos brotados en el seno de la raza»¹⁵. La afirmación de don Santiago no puede ser más certera.

Más de un siglo después, los datos continúan poniendo de manifiesto la situación de déficit de la investigación española y la brecha que España mantiene con los países más desarrollados de nuestro entorno. Los resultados que arrojan las estadísticas son directamente malos y en muchos casos decepcionantes.

V.- LA INVENCIÓN «ESPAÑOLA» ACTUAL EN CIFRAS.

Por lo que respecta a las **patentes**, según datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)¹⁶, en el ejercicio 2015 se solicitaron dos mil ochocientos ochenta y dos (2.882) patentes nacionales, por residentes y no residentes; y fueron concedidas un total de dos mil cuatrocientas veintitrés (2.423). Estas cifras suponen un descenso con respecto a las de ejercicios anteriores, debido sin duda a la incidencia de la crisis económica.

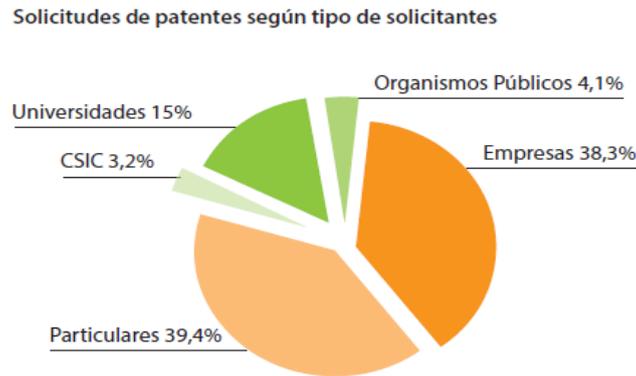


En función del tipo de solicitante, las solicitudes de patentes nacionales son de origen preferentemente privado, repartiéndose casi por mitad entre solicitantes particulares y empresas. Del porcentaje de patentes con origen en el sector público una parte muy significativa de forma corresponde a las universidades¹⁷.

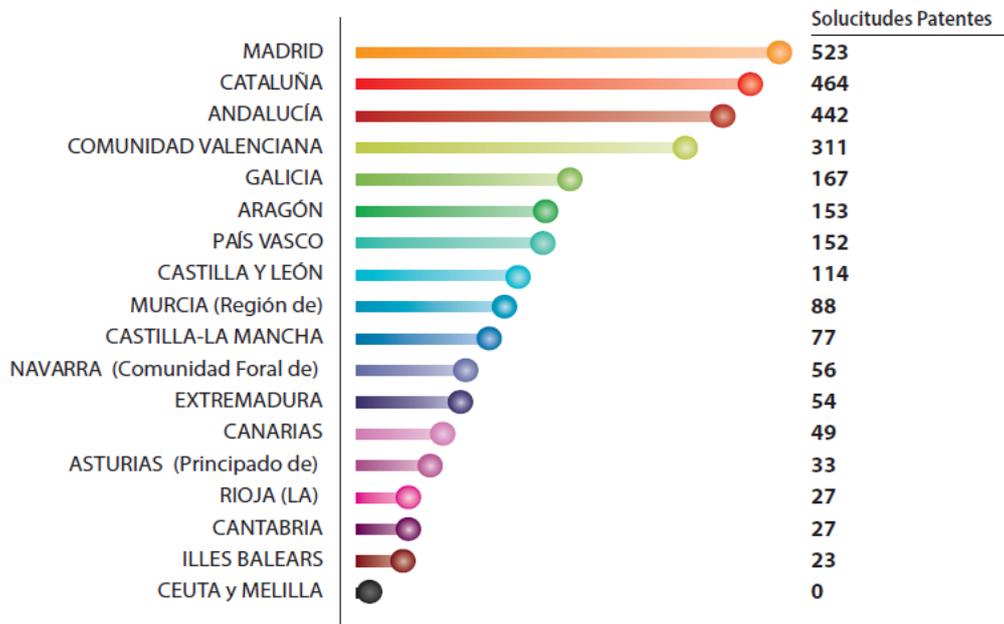
¹⁵ Vid. S. RAMÓN Y CAJAL, *Los tónicos de la voluntad. Reglas y consejos sobre investigación científica*, Madrid, 2006, p. 197. España –continúa diciendo el Prof. RAMÓN Y CAJAL– «es un país intelectualmente atrasado no decadente» (p. 199). Al analizar la historia de la producción científica y filosófica española, concluye que el rendimiento de la ciencia española, apreciado globalmente, «ha sido pobre y discontinuo, mostrando, con relación al resto de Europa, un atraso y, sobre todo, una mezquindad teórica deplorable» (p. 200). Lo que convierte a los españoles un «pueblo ineducado» (p. 202).

¹⁶ Cfr. *La OEPM en cifras 2015* (p. 3), publicación oficial de datos y cifras ofrecida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), accesible a través de la Web de la entidad (www.oepm.es), en la dirección [www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La OEPM en Cifras 2015.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2015.pdf).

¹⁷ Cfr. *La OEPM en cifras 2015, cit.*, p. 4.



La inmensa mayoría de las solicitudes de patentes nacionales presentadas ante la OEPM en 2015 lo fueron por residentes en España, cuya distribución por Comunidades Autónomas aparece reflejada en el siguiente cuadro:



En su virtud y de acuerdo con los datos de la OEPM, en el año 2015, se solicitaron en Asturias tan solo treinta y tres (33) patentes nacionales¹⁸ y se concedieron un total de treinta y una (31) patentes, cuya distribución en función del tipo de solicitante se refleja en el siguiente cuadro:

CC.AA.	Tipo Solicitante	2013	2014	2015
ASTURIAS	Empresas	22	22	18
ASTURIAS	Organismos Públicos	1	1	2
ASTURIAS	Particulares (hombres)	9	11	8
ASTURIAS	Particulares (mujeres)	1	1	1
ASTURIAS	Universidad (es)	5	11	2
	TOTAL	38	46	31

¹⁸ Cfr. La OEPM en cifras 2015, cit., p. 3.

Estadísticamente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el mayor solicitante a nivel estatal de patentes nacionales, seguido por la filial española de la empresa alemana BSH Hausgeräte GmbH (nacida de una *joint venture* entre Robert Bosch GmbH y Siemens AG). Llama la atención, asimismo, la posición destacada que ocupan algunos solicitantes particulares¹⁹. Así resulta del siguiente cuadro:



En este top 20 de solicitantes de patentes figuran diversas universidades (encabezadas por la Universidad Politécnica de Madrid), entre las que no se encuentra la Universidad de Oviedo.

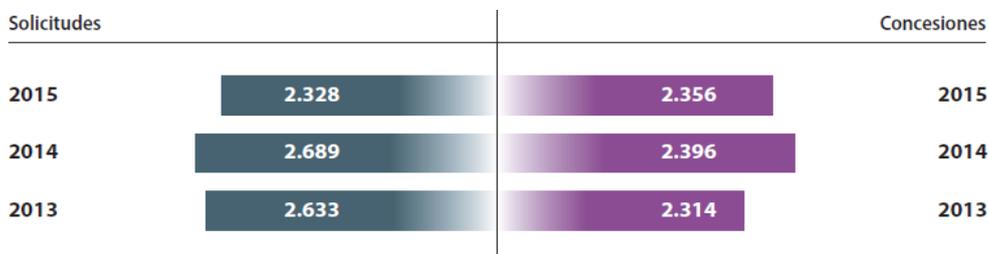
Los datos demuestran, asimismo, que la mayoría de las patentes nacionales se conceden por el procedimiento general, esto es sin examen previo de la novedad y de la actividad inventiva; y aunque el porcentaje se ha ido incrementando desde la implantación progresiva del procedimiento de examen previo, en 2015, las patentes «fuertes» estaban en torno únicamente del dieciséis coma treinta por ciento (16,30%) del total de las concedidas en España²⁰.

¹⁹ Cfr. *La OEPM en cifras 2015, cit.*, últ.

²⁰ Información extraída de la base de datos estadísticos «on line» de la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPMESTAD, disponible a través de su Web en la dirección <http://consultas2.oepm.es/ipstat/>.

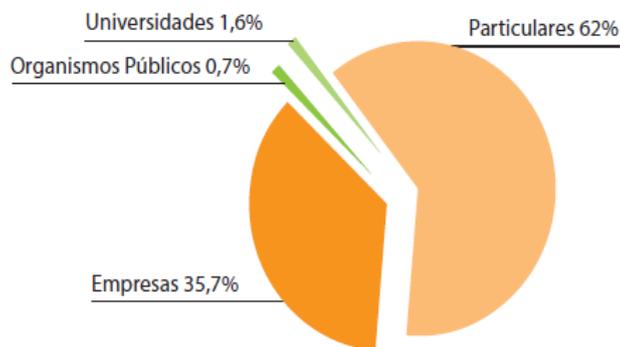
Concesiones	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Procedimiento general	2.209	1.288	1.739	1.786	2.452	1.915	2.428	2.011
Examen previo	1	15	171	195	209	192	175	191
TOTAL	2.210	1.303	1.910	1.981	2.661	2.107	2.603	2.202
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Procedimiento general	2.296	2.403	2.433	2.348	2.604	2.771	2.028	
Examen previo	211	266	286	305	289	330	395	
TOTAL	2.507	2.669	2.719	2.653	2.893	3.101	2.423	

Por lo que respecta a los **modelos de utilidad**, en 2015 se solicitaron en España (por residentes y no residentes) un total de dos mil trescientos veintiocho (2.328) y fueron concedidos dos mil trescientos cincuenta y seis (2.356)²¹. De nuevo, estas cifras constituyen un descenso significativo en relación a las de los ejercicios precedentes.



Las solicitudes de modelos de utilidad corresponden principalmente a particulares y, aunque en menor medida, a empresas; mientras que el sector público no ha generado apenas este tipo de invenciones. En particular, las promovidas por las universidades suponen tan solo el 1.6% del total²².

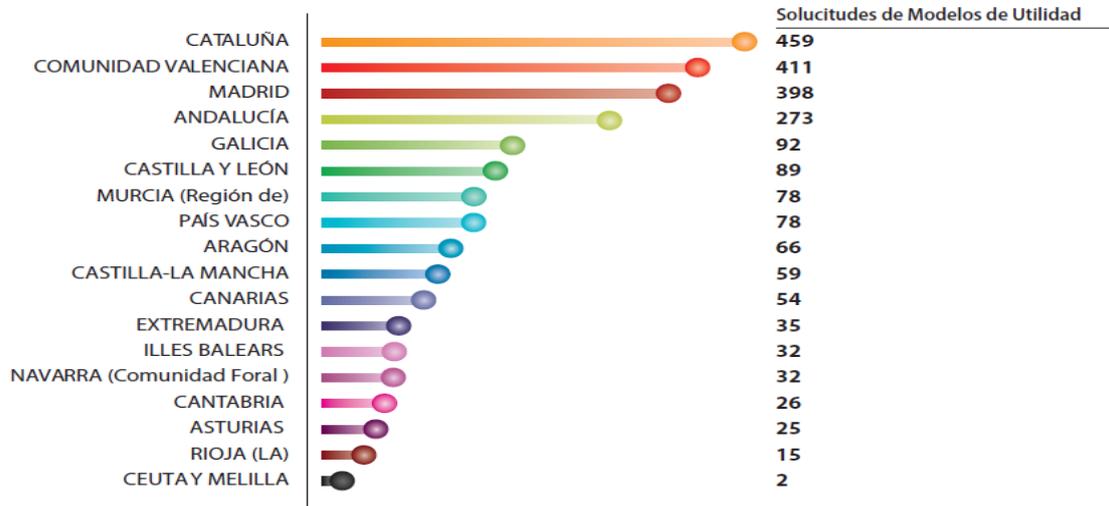
Solicitudes de Modelos de Utilidad según el tipo de solicitantes



²¹ Cfr. *La OEPM en cifras 2015*, cit., p. 6.

²² Cfr. *La OEPM en cifras 2015*, cit., p. 7.

El reparto de los modelos solicitados por residentes en España, atendiendo a la Comunidad Autónoma de referencia, está encabezado por Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Así lo refleja el siguiente cuadro:



Asturias ocupa un más que discreto antepenúltimo lugar, con tan solo veinticinco (25) solicitudes de modelos de utilidad.

Estas cifras, ya de por sí discretas, experimentan un retroceso considerable cuando se trata de **patentes europeas** (CPE) sometidas al Convenio de Múnich de 1973. En el último año del que se dispone de datos estadísticos (2015), del total de las sesenta y ocho mil cuatrocientas veintiuna (68.421) patentes europeas concedidas –por el procedimiento de examen previo– únicamente quinientas veintidós (522) tuvieron origen en España.

Concesiones CPE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Número total	59.809	51.969	58.117	62.108	65.655	66.707	64.613	68.421
Origen ESPAÑA	416	348	393	381	405	395	467	522

En consecuencia y aunque la evolución que muestra el cuadro es positiva, solo una parte –relativamente pequeña– de las patentes originarias de España adquieren carácter europeo, optando los interesados por tramitar el grueso de sus solicitudes como patentes nacionales (en su mayoría por el procedimiento general, sin examen previo), al amparo de la Ley 11/1986. La «pobreza» del dato se confirma si nos fijamos en el reparto por

países de origen de tales patentes; y, muy particularmente, si lo comparamos con las catorce mil ciento veintidós (14.122) patentes asignadas a Alemania en 2015²³:

PATENTES EUROPEAS CONCEDIDAS (CPE)			
ESTADOS de residencia del solicitante	2015	2014	Variación
Austria	1.041	891	16,80%
Belgium	866	723	19,80%
Bulgaria	7	7	0,00%
Cyprus	14	26	-46,20%
Czech Republic	74	66	12,10%
Germany	14.122	13 086	7,90%
Denmark	698	599	16,50%
Estonia	10	8	25,00%
Spain	522	467	11,80%
Finland	744	633	17,50%
France	5.433	4 728	14,90%
United Kingdom	2.097	2 072	1,20%
Greece	22	23	-4,30%
Croatia	6	7	-14,30%
Hungary	38	41	-7,30%
Ireland	270	254	6,30%
Italy	2.476	2 274	8,90%
Lithuania	11	10	10,00%
Luxembourg	210	222	-5,40%
Latvia	8	13	-38,50%
Malta	19	21	-9,50%
Netherlands	1.998	1 703	17,30%
Poland	150	108	38,90%
Portugal	46	22	109,10%
Romania	9	4	125,00%
Sweden	1.939	1 705	13,70%
Slovenia	65	51	27,50%
Slovakia	11	11	0,00%
Subtotal 28 Estados EU	32.906	29.775	10,50%
Otros Estados de origen	35.515	34.838	1,90%
TOTAL	68.421	64.613	5,90%

²³ Los datos proceden de las Estadísticas y la Memoria Anual de la *European Patent Office*, accesibles a través de su Web: www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics.html.

Es preciso, por lo demás, tomar en consideración otra circunstancia como es la notable disparidad entre el número de solicitudes y el número definitivo de concesiones de patentes europeas, que contribuye a poner de manifiesto las «dificultades» de tramitación con que, en general, se topan los solicitantes de este tipo de patentes (y los españoles en particular), en el procedimiento de concesión del Convenio de Múnich, basado en el sistema de examen previo de novedad. Si nos atenemos a las solicitudes con origen en los Estados parte en el Convenio de Múnich más significativos²⁴:

Solicitudes de Patentes Europeas (CPE)	2015	2014	Variación
ESTADOS DE ORIGEN			
Austria	1 992	1 964	1,4%
Belgium	2 041	1 927	5,9%
Switzerland	7 088	6 910	2,6%
Czech Republic	213	167	27,5%
Germany	24 820	25 633	-3,2%
Denmark	1 930	1 983	-2,7%
Spain	1 527	1 471	3,8%
Finland	2 000	2 182	-8,3%
France	10 781	10 614	1,6%
United Kingdom	5 037	4 764	5,7%
Greece	86	95	-9,5%
Hungary	99	114	-13,2%
Ireland	582	622	-6,4%
Italy	3 979	3 649	9,0%
Liechtenstein	371	278	33,5%
Luxembourg	404	454	-11,0%
Netherlands	7 100	6 874	3,3%
Norway	512	529	-3,2%
Poland	568	482	17,8%
Portugal	137	113	21,2%
Sweden	3 839	3 873	-0,9%
Slovenia	118	125	-5,6%
Turkey	447	403	10,9%
Subtotal Estados EPO	75 671	75 226	0,6%
Terceros Estados	83 925	77 118	8,8%
TOTAL	159 596	152 344	4,8%

²⁴ Cfr. *Annual Report 2015*, Oficina Europea de patentes, en el apartado de «European patent applications: www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015/download-centre.html».

Sin embargo y en correspondencia con el nivel de crecimiento que alcanza el mercado español, cada vez son más las patentes europeas, concedidas por la Oficina de Múnich, que se validan en España y designan nuestro país como territorio de protección, llegando a alcanzar en porcentaje del 93% en el año 2015:

AÑO	Total de concesiones de Patentes Europeas	Concesiones de Patente Europea que han designado a España	% Designaciones a España / total de concesiones de Patente Europea
2010	58.108	42.069	72,4%
2011	62.112	47.633	76,7%
2012	65.687	53.069	80,8%
2013	66.712	57.345	86,0%
2014	64.613	58.544	90,6%
2015	68.421	63.617	93,0%

El panorama no cambia si nos atenemos a las patentes internacionales amparadas por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de Whashington de 1970 (PCT). Por lo que se refiere al ejercicio 2015, las solicitudes de patentes de origen español fueron mil quinientas treinta (1.530) y las presentadas a través de la OEPM mil ciento cincuenta y cinco (1.155), que constituyen un porcentaje muy bajo del número total de las presentadas.

Patentes PCT	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SOLICITUDES	159.933	163.241	155.404	164.341	182.437	195.334	205.294	214.318	216.966
Solicitudes de origen español (OMPI)	1.297	1.390	1.563	1.769	1.732	1.704	1.705	1.705	1.530
Solicitudes de origen español a través OEPM	999	1.065	1.252	1.415	1.303	1.255	1.222	1.226	1.155

En términos absolutos y según los datos recogidos en el informe anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el año 2015 se solicitaron en el mundo un total estimado de dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientas (2.888.800) de patentes, de las que tan solo tres mil veinte (3.020) se presentaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas²⁵. De acuerdo con la misma fuente, el número total estimado de patentes en vigor en el mundo era, en 2015, de diez millones seiscientas

²⁵ De acuerdo con estas cifras, el número mundial de solicitudes de patentes («applications») en 2015 creció respecto a 2014 un 7,8% en lo que constituye el sexto año consecutivo de incremento. En contraste con España, en Francia se presentaron 16.300 solicitudes, en Italia 9.687, en México 18.071 y en Alemania 66.893. Cfr. *World Intellectual Property Indicators 2016* (WIPO Publication No. 941E, ISBN: 978-92-805-2805-3), accesible a través de la Web en: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf.

dieciocho mil (10.618.000), de las cuales solo treinta y ocho mil ochocientos noventa y una (38.891) corresponden a la OEPM.

A pesar de esta «triste» realidad, España viene manteniendo desde hace años una auténtica «cruzada lingüística», a nivel internacional, en defensa del español como lengua oficial de patentes. La misma que le llevó, en su día, a retrasar –durante varios años– la ratificación del Convenio de Múnich de 1973, que no se produjo hasta nuestro ingreso en la CEE²⁶.

VI.- ACERCA DE LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE PATENTES.

La Ley 24/2015 se ha propuesto la modernización del Derecho español de patentes, actualizándolo y acomodándolo a la realidad jurídica y económica de nuestro tiempo.

En el **plano sustantivo o conceptual**, la Ley 24/2015 no incluye alteraciones estructurales y sigue, en lo esencial, la estela marcada por la Ley 11/1986. Pero ello no le ha impedido llevar a cabo bastantes ajustes, así como acometer modificaciones relevantes de la normativa sustantiva hasta ahora vigente.

1.- Introducción de los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.

La norma incluye (art. 1) entre los títulos de propiedad destinados a proteger las «invenciones industriales» a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios (CCP)²⁷. Se trata de una nueva modalidad de títulos de protección de carácter accesorio, cuya finalidad es extender en el tiempo la vigencia de las patentes de medicamentos y de productos destinados a la curación y prevención de las enfermedades de las plantas hasta un período máximo de cinco (5) años; a fin de compensar el tiempo que suele transcurrir desde la concesión de tales patentes hasta la obtención de las autorizaciones necesarias para proceder a la comercialización efectiva de tales productos. De conformidad todo ello con lo prevenido en el Reglamento

²⁶ En lo que ha dado en denominarse el «segundo» de los «tabúes» que planean sobre el Derecho español de patentes. Vid. J.A. GÓMEZ SEGADÉ, «La completa modernización del Derecho de patentes español», *cit.*, p. 170 y nota 47.

²⁷ La Ley dedica el Capítulo IV de su Título V (arts. 45, 46 y 47) a la solicitud, tramitación y mantenimiento de estos títulos.

(CE) 1610/1996 (productos fitosanitarios), el Reglamento (CE) 1901/2006 (medicamentos de uso pediátrico) y del Reglamento (CE) 469/2009 (medicamentos)²⁸.

Estos títulos surten sus efectos una vez finalizado el periodo de vigencia de la patente a la que complementan; y su duración será cinco (5) años menos del tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de dicha patente y la primera autorización de comercialización del producto en la Unión Europea, sin poder superar en ningún caso el plazo total de cinco (5) años.

2.- Mayor rigor en cuanto a la aplicación del requisito de la «novedad».

Para ello se determina (art. 6.3) la inclusión en el estado de la técnica del contenido de las solicitudes de patentes europeas (CPE) que designen España, así como de las solicitudes de patentes internacionales (PCT) en fase nacional en España.

Paralelamente, se endurece el requisito de novedad al restringir (art. 7) las divulgaciones consideradas «inocuas», precisando el concepto de «exposición» y dejando de considerar como tales las derivadas de los «ensayos» llevados a cabo por el solicitante o sus causantes (aun cuando no supongan un acto de explotación o un ofrecimiento comercial del invento)²⁹.

No se reconoce, empero, ningún «periodo de gracia» para que los solicitantes de la patente o sus investigadores puedan anticipar la publicación de su aportación antes de la presentación de la solicitud, sin afectar por ello al requisito de la novedad³⁰.

²⁸ La regulación sustantiva de estos certificados se lleva a cabo con carácter general en los citados Reglamentos, ocupándose la Ley únicamente de algunos aspectos adjetivos de procedimiento. Vid. J. MACÍAS MARTÍN, «Certificados complementarios de protección», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, dirigida por A. BERCOVITZ, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 219 a 246, part. pp. 221-222.

²⁹ Vid. A. BERCOVITZ, «Disposiciones preliminares de la Ley», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, cit.*, pp. 55 a 61, part. pp. 57 y 58. Aunque esta disposición no resultará aplicable a los solicitantes de una patente hasta transcurridos seis (6) meses desde la entrada en vigor, el 1 de abril de 2017, de la nueva Ley. Cfr. su Disposición Transitoria cuarta.

³⁰ La cuestión llegó a suscitarse durante las compareencias de los expertos ante la Comisión legislativa. Pero no pasó de ahí. Vid. I. QUINTANA CARLO, «Invenciones en Universidades y centros públicos de investigación», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015 de 24 de julio, cit.*, p. 172.

3.- Reforzamiento del ámbito de protección de la patente.

En el plano subjetivo, la Ley 24/2015 amplía (art. 3) la legitimación para solicitar la concesión de patente, siguiendo el criterio adoptado para los títulos comunitarios, y permite su obtención a cualesquiera personas físicas o jurídicas, incluyendo expresamente a las entidades de derecho público.

La nueva Ley ha ido más allá de su predecesora a la hora de determinar el ámbito de protección de la patente, que ya no se circunscribe exclusivamente al «contenido de las reivindicaciones», interpretadas de conformidad con «la descripción y los dibujos» de la solicitud³¹. Siguiendo los postulados de la denominada «doctrina de los equivalentes»³², la norma establece (art. 68) que, al hacerlo, deberá tenerse en cuenta, además, «todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones», introduciendo de este modo un criterio de racionalidad que contribuirá a definir la esfera de protección jurídica de la patente.

De otra parte, se refuerza la posición acreedora del titular de la patente a la hora de determinar la cuantía de la indemnización a percibir en concepto de daños y perjuicios por la infracción de su patente, sin cerrar la posibilidad de implantación, por la jurisprudencia, de un sistema de «daños punitivos» o ejemplarizantes; al incluir la nueva Ley (art. 74.2.b), entre las posibles indemnizaciones, «una cantidad a tanto alzado» que comprenda «al menos» –y aquí reside la cuestión– la suma o contraprestación que le habría abonado el infractor por la atribución de la licencia amparando su actuación³³.

Además, el cálculo del importe concreto de la citada indemnización se deja para la fase de ejecución de sentencia, sin que sea menester fijarla ya en la demanda³⁴, cuando el titular no dispondrá muchas veces de datos adecuados para hacerlo.

³¹ Cfr. art. 60 Ley 11/1986.

³² Vid. J.A. GÓMEZ SEGADE, «La doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia española», en *XXIX Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2014, pp. 33-52.

³³ Esta modificación tiene su origen en lo establecido en la Directiva 2004/48/CE (art. 13.1.b), pero lleva razón el Prof. GÓMEZ SEGADE cuando sostiene que la misma no prohíbe a los Estados la adopción de sistemas de indemnización punitivos. Vid. J.A. GÓMEZ SEGADE, «La completa modernización del Derecho de patentes», *cit.*, pp. 163-164.

³⁴ Cfr. art. 74.5.

4.- Mejora de la regulación de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios.

Se establece una regulación más precisa de las antiguas «invenciones laborales», empezando por su propia delimitación terminológica, pasando la nueva Ley a denominarlas invenciones llevadas a cabo «en el marco de una relación de empleo o de servicios», aumentando la seguridad jurídica y tratando de evitar el planteamiento de conflictos.

En su virtud, se precisan las condiciones relativas al ejercicio de los derechos reconocidos a cada una de las partes, buscando el punto de equilibrio entre el deber de información del dependiente y la respuesta y compromiso del empresario. La nueva normativa resulta más rigurosa en la delimitación entre las invenciones pertenecientes al empresario, las susceptibles de asunción por el mismo y las pertenecientes al empleado o prestador de servicios³⁵.

La norma suprime el derecho del empleador a reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente fuera solicitada por el auxiliar dentro del año siguiente a la extinción de su relación de servicios y lo sustituye por una presunción «*iuris tantum*», de que la invención se gestó durante la vigencia de dicha relación (art. 19.1)³⁶.

La regulación de las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas y los Organismos Públicos de Investigación ha ido encaminada fundamentalmente a adaptar la legislación de patentes a lo establecido en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, tomando en consideración además los márgenes de la autonomía universitaria³⁷.

³⁵ Vid. P. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, «El régimen jurídico de las ‘invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios’», en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 31 (julio-septiembre 2016), pp. 176 a 198, part. pp. 180 y ss.

³⁶ Vid. A. ARROYO APARICIO, «Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios («invenciones laborales»», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015 de 24 de julio*, cit., pp. 129 a 154, part. pp. 140-141.

³⁷ Sobre el tema, vid. el análisis de I. QUINTANA CARLO, «Invenciones en Universidades y centros públicos de investigación», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015 de 24 de julio*, cit., pp. 155 a 172.

5.- Concreción y simplificación de las licencias obligatorias.

La Ley 24/2015 introduce novedades de cierta relevancia al regular la obligación de explotación impuesta al titular de la patente y, muy particularmente, en lo tocante al régimen de licencias obligatorias.

La norma regula con mayor precisión las actividades empresariales cuya ejecución permite al titular de una patente cumplir el deber legal de proceder a su explotación, así como los plazos y las consecuencias de su infracción. Al hacerlo, adopta el concepto de «explotación» que propugna el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADEPIC), en cuya virtud la obligación de explotar queda cuando se abastece el mercado mediante la exportación del producto desde cualquier Estado miembro (art. 90). Además, la prueba de que la invención está siendo explotada se atribuye ahora al titular de la patente, que podrá servirse al efecto de cualquier medio probatorio³⁸.

Por lo demás, la reforma alcanza sobre todo al régimen de las licencias obligatorias, que se desvincula de los supuestos de falta o insuficiencia de explotación para fijarse también en las que se conceden por motivo de interés público (art. 94.4) y a raíz de prácticas contrarias a la libre competencia (art. 91.c)³⁹. La Ley incorpora y reproduce a nivel interno la regulación del Reglamento (CE) 816/2006, en torno a la concesión de licencias obligatorias sobre patentes dirigidas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a Estados con problemas de salud pública (art. 91.e)⁴⁰.

La nueva Ley ha querido llevar a cabo una simplificación de la normativa relativa a las características de las licencias obligatorias, así como de las condiciones de su cesión, modificación y cancelación⁴¹.

³⁸ Vid. F. CARBAJO CASCÓN, «Obligación de explotar. Licencias obligatorias», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, cit.*, pp. 401 a 433, part. pp. 423-424.

³⁹ En justa correspondencia con lo establecido en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Cfr. su art. 53.2.b). Sobre el tema *vid.* de nuevo F. CARBAJO CASCÓN, *op. cit.*, últ., p. 425-426.

⁴⁰ Vid. M. BOTANA AGRA, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2ª edic., *cit.*, pp. 205-211.

⁴¹ Cfr. arts. 100 y 101.

6.- Nueva configuración legal de los modelos de utilidad.

La nueva Ley equipara el estado de la técnica a considerar para la obtención de modelos de utilidad con el que rige para la obtención de patentes (art. 139), aun cuando la determinación de su altura inventiva siga dependiendo de que no resulte del estado de la técnica de una manera «muy evidente» para un experto en la materia (art. 140.1). De otra parte, se ha ampliado el contenido de las invenciones susceptibles de modelo de utilidad más allá de los objetos de tipo mecánico, prescindiendo de la lista ejemplificativa anterior que concretaba su ámbito de protección en «los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos»⁴².

De otra parte, la nueva Ley ha introducido cambios muy significativos en diversos **aspectos relacionados del procedimiento de concesión** de las patentes. En particular, pueden destacarse los siguientes:

Primero: Unidad de Registro.

La Ley consagra la vigencia del principio de unidad de registro en todo el territorio español, al tiempo que atribuye la potestad administrativa de concesión de títulos a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), «salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea». De este modo, la intervención de las Comunidades Autónomas en orden, por ejemplo, a la recepción de las solicitudes de patente (art. 22), queda circunscrita al plano de la colaboración. Se trata de una consecuencia lógica del postulado constitucional de unidad de mercado, de la competencia exclusiva del Estado estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial y del propio ámbito nacional de cobertura de los títulos⁴³.

⁴² De modo que la posibilidad de ser protegidas como modelos de utilidad alcanza ahora a todas «las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Mientras, se exceptúan –además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad– las «invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas». Cfr. art. 137. *Vid.* M. VAREA SANZ «Modelos de utilidad: requisitos de protección», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, cit.*, pp. 613 a 638, part. pp. 627 y 631.

⁴³ Cfr. art. 149.1.9ª CE y art. 2 Ley 24/2015. *Vid.* A. BERCOVITZ, «Disposiciones preliminares de la Ley», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, cit.*, pp. 55 a 61, part. pp. 55 y 56.

La cuestión «registral» es esencial habida cuenta de que, en nuestro sistema de propiedad industrial, los derechos no se atribuyen por el hecho en sí de la autoría de la invención, sino por su inscripción en el Registro correspondiente. De este modo, la presentación de una solicitud de patente constituye el primer paso en el proceso conducente a la titularidad del derecho y su fecha se toma referencia de prioridad.

En relación a esto último, la nueva Ley admite (art. 30) la denominada «prioridad interna», que permite a quienes solicitan inicialmente la patente en España la presentación de solicitudes posteriores mejorando o corrigiendo su primera solicitud, aprovechándose del efecto de la prioridad⁴⁴.

Segundo: Mayor armonización de la normativa española con la regulación de los Convenios Internacionales en la materia.

Consciente de que las legislaciones internas o nacionales constituyen una pieza –más– del sistema transnacional de patentes y de la manifiesta insuficiencia de la limitación de la protección al territorio aislado de un Estado, la Ley dedica especial atención a regular la obtención de patentes españolas a través del Convenio de Múnich de 1973 sobre Patente Europea (CPE), del Tratado de Washington de 1970, de Cooperación en materia de Patentes (PCT), o en virtud de la vía mixta conocida como «Euro-PCT».

La Ley 24/2015 dedica un nuevo Título (el XIV) a la «Aplicación de los Convenios Internacionales»⁴⁵. En él se regula la presentación de solicitudes de patente europea en España, a través de la OEPM. También, se reconocen plenos efectos a las solicitudes de patente europeas presentadas directamente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) y se les otorga protección provisional tras su publicación, previo pago de la tasa

⁴⁴ Cfr. art. 30. El reconocimiento de esta prioridad permite evitar la discriminación que parecía pesar sobre los solicitantes de patentes en España, aunque se halla sujeta el cumplimiento de los mismos requisitos exigibles a la «prioridad externa». La primera consecuencia de esta admisión es la eliminación de las adiciones de patente reguladas en la Ley 11/1986. *Vid.* J.A. GÓMEZ SEGADE, «La completa modernización del Derecho de patentes», *cit.*, p. 161.

⁴⁵ A pesar de las mejoras técnicas introducidas, esta regulación apenas presenta novedades con respecto al derecho anterior. *Vid.* el juicio crítico de J.A. GÓMEZ SEGADE, «La completa modificación del Derecho de patentes español», *cit.*, pp. 151-152.

correspondiente y una vez la OEPM haga accesible al público la traducción de las reivindicaciones⁴⁶.

En relación a las patentes internacionales amparadas por el Tratado de Washington⁴⁷, se regula la presentación, depósito y tramitación en España de las correspondientes solicitudes, así como la actuación de la OEPM en tales procesos. Asimismo, la designación o elección de España en una solicitud de patente internacional, para la obtención de la protección propia de una patente nacional. Además de los requisitos para la eficacia en España de las patentes concedidas sobre la base de solicitudes internacionales. Por último, se remite a lo establecido en el acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el marco general del Tratado de Cooperación, en orden a las condiciones de actuación de la OEPM como «Administración encargada de la Búsqueda Internacional» y en calidad de «Administración encargada del Examen Preliminar Internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de cooperación en materia de patentes».

Tercero: Implantación de un régimen de oposiciones retardado.

La formulación de oposiciones a la patente por terceros se difiere hasta el momento inmediatamente posterior a su concesión y no cabe durante el proceso de tramitación de la misma. A tal fin, se establece el plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de publicación de la patente (art. 43).

La nueva fórmula va dirigida a evitar que las oposiciones puedan ser utilizadas con fines dilatorios⁴⁸, al tiempo que simplifica el procedimiento y permite profundizar en el análisis

⁴⁶ En general, sobre el tema *vid.* L.A. DURÁN, «Patentes europeas y sus efectos en España», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, cit.*, pp. 671 a 680.

⁴⁷ *Vid.* J.L. SÁNCHEZ BARRIOS, «Tratado de cooperación en materia de patentes», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, cit.*, pp. 681 a 705.

⁴⁸ Así y todo, bajo la vigencia de la Ley 11/1986, el tiempo medio de obtención de patentes nacionales ha sido en 2015 de 19,19 meses (21,51 en 2014; y 24,75 en 2013), por lo que respecta a las patentes con examen previo; y de 22,41 meses para las patentes tramitadas por el procedimiento general, sin examen previo (25,87 en 2014; y 30,16, en 2013). Según datos publicados por la propia OEPM. Cfr. <http://consultas2.oepm.es/ipstat/faces/IpsBusqueda.xhtml;jsessionid=e2H2upxI2t3wQ3SpmJdrd1D5.nodo1EAPConsultasPRO>.

La nueva Ley delega en el Ministro de Industria, Energía y Turismo –a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas– la potestad de fijar «los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de Propiedad Industrial», de

de los requisitos legales de patentabilidad mediante la revisión ulterior de su concurrencia, tomando en consideración los datos aportados al expediente por cualquier interesado. El examen de las oposiciones de terceros constituirá así un nuevo filtro de legalidad y contribuirá –si cabe– aún más al fortalecimiento de los derechos de patente⁴⁹.

La desestimación de su pretensión dará paso, asimismo, a la posibilidad de que el opositor interponga recurso administrativo contra la resolución denegatoria de la OEPM; y luego al ejercicio de la pertinente acción en vía contenciosa.

Cuarto: Modificación del contenido sustantivo de la solicitud de patente.

En aras a flexibilizar la tramitación de las solicitudes y facilitar la concesión de patentes, la nueva Ley autoriza, en determinadas fases del procedimiento, al solicitante a modificar las reivindicaciones alterando la descripción de la invención para la que se solicita la patente, a fin de que pueda ajustarse a los datos e informaciones que se vayan conociendo.

Así ocurre cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas aprecia falta de claridad o de coherencia en la descripción de la invención o en las reivindicaciones, de manera que impidan la elaboración –en todo o en parte– del informe sobre el estado de la técnica, previendo la Ley que se dé audiencia al solicitante para que formule alegaciones o modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones contenidas en su solicitud (art. 36.3).

Otro momento clave a estos efectos es la puesta en conocimiento del solicitante del informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita de la OEPM, permitiéndose al mismo que, durante los tres (3) meses de que dispone para efectuar la petición del examen sustantivo, además de formular las observaciones que tenga a bien, modifique las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud (art. 39.3).

De igual modo, el solicitante se halla autorizado para modificar las reivindicaciones, hasta por dos ocasiones, cuando le sean comunicados los motivos aducidos por la OEPM, a raíz

conformidad con la previsión contenida en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible (art. 59.3). Cfr. su Disposición Adicional segunda.

⁴⁹ *Vid.* también en este punto las interesantes reflexiones de J.A. GÓMEZ SEGADÉ, «La completa modificación del Derecho de patentes español», *cit.*, pp. 156-157.

del examen sustantivo de la solicitud, para negarle en todo o en parte la concesión de la patente (art. 40.2)⁵⁰.

Más allá de estos supuestos, la Ley sólo admite que puedan alterarse las reivindicaciones cuando se trate de subsanar errores manifiestos⁵¹. La modificación legal de las reivindicaciones no requiere «contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes». La petición del solicitante habrá de formalizarse por escrito, dejando constancia de las «diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido», así como especificando la razón de las modificaciones y su alcance. La Ley impone, eso sí, una importante limitación al prohibir que los cambios amplíen el contenido del objeto de la solicitud «tal como se haya presentado inicialmente»⁵².

Como colofón a esta, la Ley permite al titular de una patente ya concedida, en cualquier momento, pedir su revocación o limitación modificando las reivindicaciones que la definen, interponiendo al efecto la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas⁵³.

Quinto.- Restitución de derechos.

La Ley confiere (art. 53) al titular de una patente, a su solicitante o a cualquiera que sea parte en un procedimiento que, por las circunstancias y a pesar de haber obrado diligentemente, no hubieran podido cumplir un plazo preceptivo en el marco de alguno de sus procedimientos, el derecho a pedir y obtener el restablecimiento en sus derechos.

⁵⁰ Vid. D. PELLISÉ, «Procedimiento de concesión, y oposiciones y recursos», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015 de 24 de julio, cit.*, pp. 195 a 218, part. pp. 208, 209 y 212.

⁵¹ Cfr. art. 48. 1 y art. 49. Aunque, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, exige que la misma resulte «evidente» y «se deduzca inmediatamente» que no pueda haber sido propuesto por el solicitante «ningún otro texto, dibujo o secuencia» distinto del que resulte de la modificación.

⁵² Cfr. art. 48.2 a 5.

⁵³ Cfr. art. 105. La fórmula no está permitida respecto a patentes sobre las que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias, debidamente inscritos en el Registro de Patentes, a menos que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco es dable solicitar la revocación o limitación cuando figure inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante; y, hallándose pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la petición deberá venir autorizada por el juez o tribunal que conozca del procedimiento. Una vez tramitadas (art. 106) y decididas por la OEPM (art. 106), la revocación o limitación tendrán los mismos efectos que la nulidad total o parcial y las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección de la patente. Cfr. art. 107.

Para ello, deberá solicitarlo al órgano competente para pronunciarse sobre el trámite incumplido mediante la interposición de un escrito debidamente motivado, en las condiciones que fija la propia Ley. La resolución que disponga el restablecimiento de derechos habrá de inscribirse en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Dicha resolución es susceptible, por lo demás, de recurso⁵⁴.

Sexto: Concesión acelerada y tramitación preferente de patentes.

La Ley prevé (Disposición Adicional tercera) la posibilidad de que reglamentariamente, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y por orden del Ministro del ramo, se disponga la tramitación preferente de determinadas solicitudes de patentes, relacionadas con los objetivos de sostenibilidad que postula la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Paralelamente, se autorizada (Disposición Adicional sexta) a la dirección de la OEPM el establecimiento de «programas de concesión acelerada de patentes», tratándose de solicitudes que no reivindiquen la prioridad de otras anteriores, cuyo interesado así lo pida junto con la publicación anticipada y la petición de examen de su solicitud (abonando por supuesto las correspondientes tasas), sin necesidad de ningún tipo de modificación⁵⁵.

Séptimo: Solución extrajudicial de conflictos en materia de patentes.

La Ley se ha ocupado expresamente de la resolución «extrajudicial» de conflictos en materia de patentes⁵⁶, que no se limita ya a la posibilidad de acudir a una conciliación

⁵⁴ Vid. J.A. GÓMEZ SEGADÉ, «La completa modernización del Derecho de Patentes español», *cit.*, pp. 161-162. La regla no se aplica, empero, a todos los plazos. Cfr. art. 53.5. El derechohabiente restablecido tampoco podrá invocar su derecho frente a terceros de buena fe que, «en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho», hubiesen comenzado a explotar la invención afectada o llevado a cabo preparativos serios y efectivos con tal fin, siempre que se limiten a iniciar o continuar dicha explotación en su empresa o para las necesidades de ésta (art. 53.6).

⁵⁵ De presentar tales solicitudes defectos, la Oficina Española de Patentes y Marcas lo pondrán en conocimiento del solicitante y le dará un plazo para que los subsane; En caso contrario, se tendrá por no formulada la solicitud de concesión acelerada, continuando el procedimiento por la vía ordinaria, fuera ya del programa de concesión acelerada.

⁵⁶ Cfr. arts. 133 a 136, que conforman el Capítulo IV (con la rúbrica «Solución extrajudicial de controversias») de su Título XII.

previa en caso de controversias relativas a invenciones llevadas a cabo en el marco de una relación de empleo o de servicios. La verdadera novedad consiste en permitir a los interesados (art. 136) recurrir a la mediación o someter a arbitraje «las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley», siempre que se trate de cuestiones que el Derecho no haya excluido de la libre disposición de las partes.

El legislador de 2015 ha aprovechado también para ampliar el ámbito de actuación de la OEPM, incluyendo entre sus funciones el impulso y desarrollo de la mediación, así como la intervención como institución arbitral en la resolución de tales conflictos⁵⁷.

Octavo: Reducción de tasas.

La nueva Ley decreta la reducción en un cincuenta por ciento (50%) de las tasas tanto de solicitud como de búsqueda de Patentes y examen, en favor de determinados emprendedores, PYMES y Universidades. En el caso de las Universidades públicas, dicha rebaja puede llegar a una bonificación del cien por cien (100%) si se acreditara la explotación «real y efectiva» de la patente en los plazos legales⁵⁸.

Pero la modificación sin duda más relevante que lleva a cabo la Ley 24/2015 es la relativa a la supresión del antiguo procedimiento de concesión de patentes sin examen previo y la **instauración de un único sistema de concesión de patentes** que pasa obligatoriamente por el control a cargo de la OEPM de los requisitos de novedad y de altura inventiva.

⁵⁷ Cfr. su Disposición adicional segunda, por la que se modifica el artículo 6 apartado seis de la Ley 15/1975, de Creación del Registro de Propiedad Intelectual, pasando a incluir entre las actividades a cargo de este organismo el desempeño «como institución mediadora y arbitral», en el marco de lo establecido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, de «las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Sobre el tema *vid.* M. ZUBIRI DE SALINAS, «Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015 de 24 de julio, cit.*, pp. 591 a 612.

⁵⁸ Cfr. Disposición Adicional décima. Se refiere al plazo establecido por la propia Ley en su artículo 90.2. La medida alcanza tanto a las tasas de las patentes como a las de los modelos de utilidad. Producida la explotación, las Universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en las condiciones fijadas reglamentariamente. *Vid.* I. QUINTANA CARLO, «Invenciones en Universidades y centros públicos de investigación», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015 de 24 de julio, cit.*, pp. 170-171.

VII.- NUEVO RÉGIMEN... DE CONCESIÓN DE PATENTES.

La nueva Ley establece un único sistema de concesión de patentes, con examen previo de los requisitos de novedad y de actividad inventiva, lo que pondrá también fin a la práctica seguida hasta ahora por la mayoría de los solicitantes de patentes españolas cuando optaban por el procedimiento de concesión sin examen previo. La medida causará, sin duda, un gran impacto en los futuros procesos de obtención de patentes y se traducirá, a corto plazo, en una reducción del número de concesiones, debido al control más riguroso de los requisitos de patentabilidad que habrá de llevar a cabo la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La principal consecuencia de todo ello será el reforzamiento y la mayor solidez de las patentes de nueva concesión que, al haber sido objeto de análisis también en cuanto a la novedad y a la altura inventiva, tendrán más consistencia y resultarán, en principio, más difíciles de impugnar.

La legislación hasta ahora vigente contemplaba dos procedimientos alternativos para la concesión de patentes, uno con examen previo de la novedad y de la actividad inventiva y otro sin él, dejando a la discrecionalidad de los solicitantes la elección entre uno u otro procedimiento de concesión y, por tanto, la posibilidad de obtener un patente «fuerte» o una patente «débil». Esta fórmula opcional o «a la carta» –que la mejor doctrina no dudó en calificar de *insólita*⁵⁹– fue el resultado de la reforma legal introducida por el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial. Con anterioridad, la Ley 11/1986 contemplaba, al lado del procedimiento general de concesión, otro dirigido a la obtención de patentes fuertes, con examen previo de la novedad y de la altura inventiva, que estaba destinado a sustituir paulatinamente al primero hasta convertirse en el único sistema de concesión de patentes.

En el momento que precede a la entrada en vigor de la Ley 24/2015, el grueso de las solicitudes de patentes españolas que se tramitan ante la OEPM lo hacen por el procedimiento de concesión sin someterse al examen previo de su novedad y actividad inventiva, lo que puede ofrecernos una imagen distorsionada de la verdadera entidad de la investigación aplicada en España. La pregunta es si cabe invocar tales cifras como

⁵⁹ Vid. J.A. GÓMEZ SEGADÉ, «La completa modernización del Derecho de Patentes español», *cit.*, p. 155.

baremo de calidad o utilizarlas como criterio de medida objetiva para comprobar los resultados de la investigación o evaluar el currículum de profesores e investigadores.

Sin embargo, cuando se trata de solicitar y obtener patentes europeas (al amparo del Convenio de Múnich) mediante un procedimiento con examen previo o patentes internacionales (en el marco del Tratado de Washington), con arreglo al régimen de concesión vigente en los estados designados, el número de patentes con origen en España desciende muy considerablemente. Esto solo puede tener una lectura y no es nada halagüeña.

La cuestión ha de plantearse fundamentalmente en términos cualitativos y no cuantitativos. Es evidente que un sistema de patentes serio y eficaz debe basarse en patentes contrastadas, fuertes y sólidas. No en patentes débiles o contingentes, con mayor probabilidad de ser anuladas por los tribunales y susceptibles, además, de distorsionar la vigencia de los postulados de libre competencia que están llamados a regir el funcionamiento de los mercados.

VIII.- EXAMEN PREVIO DE LA NOVEDAD Y DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA.

La nueva Ley exige que la concesión de una patente vaya precedida en todo caso de un examen por parte de la OEPM del cumplimiento por la invención para la que se solicita de los requisitos de «novedad» y de «actividad inventiva».

Al apostar por el sistema de concesión con examen previo, la Ley 24/2015 atribuye a la Administración la potestad de controlar las solicitudes de patente también en cuanto al cumplimiento de los requisitos de novedad y actividad inventiva o lo que es lo mismo: el poder de atribuir o denegar una patente en función de si el invento para el que se solicita es realmente nuevo y constituye o no una auténtica invención.

Ello no debe llevarnos a pensar que el control administrativo de los requisitos de novedad y altura inventiva es absoluto y determinante. La actuación de la OEPM seguirá estando sometida –de acuerdo con los postulados de cualquier Estado de Derecho– a revisión por los jueces y tribunales.

Tras la admisión a trámite de la solicitud por la OEPM y una vez verificada la idoneidad legal de su objeto, así como el cumplimiento de los requisitos formales, de representación

y, en su caso, la reivindicación de prioridad (art. 35), se procederá por aquella a la emisión del «informe sobre el estado de la técnica» y de una «opinión escrita, preliminar y no vinculante» en relación a la solicitud de patente, de los que se dará traslado al solicitante (art. 36).

Superado el examen de oficio, se prevé (art. 37) que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda «lo antes posible» a la publicación de la solicitud de patente, anunciándolo en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público el expediente de la solicitud; al tiempo que editará un folleto conteniendo el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. Lo propio se hará, una vez elaborado, con el informe sobre el estado de la técnica (art. 37).

Llegados a esta punto, la novedad consiste en la implantación de un «examen sustantivo». A tal fin, la Ley dispone (art. 39) que «la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley». El solicitante podrá pedirlo en cualquier momento desde el depósito de la solicitud y habrá de hacerlo, en todo caso «antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica», sin que dicha petición se considere realizada hasta que efectúe el pago de la tasa de examen. La falta de petición de dicho examen en el plazo establecido o su revocación equivalen a una retirada de la solicitud de patente. El solicitante podrá presentar, junto con la petición de examen sustantivo, «observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros», así como modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la propia Ley.

De otra parte y aunque la Ley permite (art. 38) a los terceros realizar, en cualquier momento tras la publicación de la solicitud de la patente, observaciones «debidamente razonadas y documentadas» sobre el carácter patentable o no de una invención, ha implantado –como ya se ha dicho– un sistema de oposiciones diferido o «post concesión» (*belated opposition*).

Más allá, resta aún la posibilidad de reclamar la nulidad judicial de la patente concedida, por incumplimiento de los requisitos legales de patentabilidad y más concretamente de

los de novedad o altura inventiva (art. 102), determinando la nueva Ley el carácter «público» de la acción de impugnación destinada a hacerla valer (art. 103)⁶⁰.

Ahora bien, la pregunta es si la administración española de patentes estará suficientemente cualificada para llevar a cabo dicho examen.

La OEPM no solo concede las patentes nacionales. En el marco de la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha sido reconocida primero como Administración de búsqueda internacional respecto a solicitudes relativas a Estados de lengua española; y desde el 1 de junio de 2003 es también Administración de examen preliminar internacional en relación a las solicitudes de patentes presentadas en Estados de lengua española, lo que la ha llevado a encargarse de realizar el examen de patentabilidad para todos los países de habla hispana adheridos al PCT. El denominado «examen preliminar internacional» tiene por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante acerca de si la invención que se reivindica es aparentemente nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

Para garantizar el buen funcionamiento del nuevo sistema que pretende implantar la Ley 24/2015, la OEPM deberá llevarse a cabo una búsqueda de antecedentes de calidad, lo que presupone no sólo la concurrencia de examinadores cualificados sino también el manejo de datos y conocimientos avanzados en los diversos campos de la técnica.

En cualquier caso, si la OEPM no cumple con su función de búsqueda, los solicitantes de patentes pueden optar por acogerse a otros procedimientos en función del tipo de patente que quieran conseguir (europea o internacional).

La modificación introducida va mucho más allá de un cambio formal o de procedimiento; aunque las patentes seguirán concediéndose por la OEPM «sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae»⁶¹.

⁶⁰ Fórmula, sin duda, respetuosa con el interés público que se trata de proteger; y que contrasta abiertamente con la restricción de la legitimación activa para el ejercicio de esta acción de nulidad, mantenida por la Ley 11/1986 (art. 113). *Vid.* J.A. GÓMEZ SEGADÉ, «La completa modernización del Derecho de patentes español», *cit.*, pp. 160-161.

⁶¹ Cfr. art. 42. Por eso, una vez concedida, cualquier tercero está legitimado para oponerse –dentro del plazo establecido al efecto– a su concesión (art. 43); y cualquier persona puede solicitar su nulidad ante los

En efecto, el control efectivo de los requisitos de novedad y de altura inventiva no constituye un cambio adjetivo o de forma sino que afecta al sistema de patentes en su conjunto, en la medida en que constituye una medida dirigida a verificar el concepto mismo de patente y cuya aplicación contribuirá en gran medida a reforzar la solidez y coherencia de todo el sistema, evitando la concesión de patentes basadas en la mera apariencia.

Ello supondrá también restringir la concesión de estos títulos de propiedad industrial y evitar el otorgamiento de patentes débiles o formales. Lo que redundará en la mejora de nuestro sistema de patentes, que limitará su protección a un grupo más selectivo de títulos.

IX.- FUNDAMENTO Y RAZÓN DE SER DE LA PATENTE.

El objetivo último del sistema de patentes es el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico en un mercado basado en la libre competencia⁶². La libertad constituye el principio rector del funcionamiento de los mercados y la patente se nos presenta como una de sus restricciones «legales», basada en la conveniencia de promover la innovación y evitar las actitudes parasitarias y que el esfuerzo de unos pueda ser aprovechado indebidamente por los otros⁶³.

En este marco, la atribución de un derecho de exclusiva como el que permite al titular de una patente impedir a sus competidores la explotación «industrial» de las ideas amparadas por su patente, únicamente está justificada cuando se trate de invenciones que supongan realmente nuevas aportaciones al acervo tecnológico mundial. La validez y eficacia de una patente se halla condicionada al cumplimiento de la siguiente fórmula «lógica»:

tribunales «durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta» (art. 103.1 y 2).

⁶² Vid. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil*, cit., p. 463. El sistema de patentes ha sido definido como «un instrumento básico para el impulso del desarrollo económico» y «un elemento fundamental para el fomento de la investigación e innovación en el ámbito de la técnica». Vid. asimismo el Prof. BOTANA AGRA, «Invención y patente», en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J.M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., pp. 99-100.

⁶³ Las patentes constituyen «herramientas procompetitivas» cuya finalidad esencial es «generar eficiencias dinámicas» dirigidas a estimular «la creación, la innovación, la inversión y, con ello, el avance tecnológico, cultural, social y económico». Razones que hacen posible actualmente el entronque del Derecho de patentes con los postulados del Derecho de la Competencia. Vid. F. CARBAJO CASCÓN, «Obligación de explotar. Licencias obligatorias», en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, cit., p. 401.

Invencción → Patente → Exclusiva

En puridad jurídica, una patente sólo es válida y produce efectos cuando recae sobre una verdadera invención. Lo que ahora hace el legislador es someter las invenciones para las que solicita una patente española a un control previo en cuanto al cumplimiento de dos de los requisitos de validez de la patente. Esto es: la novedad y a la actividad o altura inventiva. De modo que, en lo sucesivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas únicamente conceda patentes sobre invenciones que –a juicio de sus técnicos o, en su caso, de los tribunales de justicia– comporten un verdadero avance en el estado de la técnica mundial.

Al disponerlo así, la modificación introducida por el legislador español resulta de todo punto coherente con el fundamento del sistema de patentes, porque tales requisitos forman parte de la esencia misma de la patente como título de propiedad industrial y constituyen una «conditio sine qua non» para la atribución a su titular de un derecho exclusivo sobre la explotación y aprovechamiento mercantil de la idea que incorpora. Se trata de premiar a los inventores para incentivar la competencia en nuestros mercados; no de protegerles sin más.

La libertad de competencia, como principio inspirador del funcionamiento del mercado, tiene pocas excepciones y, contrariamente a lo que pudiera pensarse, ampara la eventual imitación de las iniciativas empresariales ajenas. En efecto, la Ley considera lícita la imitación y permite, con carácter general, a las empresas adoptar soluciones útiles puestas en práctica por sus competidores, contribuyendo de este modo a su implantación efectiva en el mercado⁶⁴.

⁶⁴ Cfr. art. 11 de la Ley de Competencia desleal, bajo la rúbrica de *actos de imitación*. En su virtud, la «imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre», a menos que estén amparadas por algún «derecho de exclusividad reconocido por la Ley». El precepto reputa, no obstante, «desleal» y prohíbe la «imitación de prestaciones de un tercero [...] cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno»; a menos que los riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena sean inevitables, en cuyo caso, la imitación no podrá considerarse desleal. En su tercer párrafo, la norma califica en todo caso de «desleal» la conducta consistente en una «imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor», cuando forme parte de una «estrategia» que vaya «directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado». Sobre el tema *vid.* antes que nadie P. PORTELLANO, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, 1995.

En un mercado libre, la competencia y la imitación constituyen los verdaderos motores de la actividad empresarial y están llamadas a desempeñar «mutatis mutandis» la función atribuida a la selección natural en los procesos biológicos, contribuyendo a la mejora progresiva de las condiciones económicas. Cuando se compete, la imitación de los otros no constituye, por sí misma, un acto desleal y su antijuridicidad depende de la concurrencia de las circunstancias, vinculadas a la conducta del imitador, que la Ley considera contrarias a Derecho⁶⁵.

Pues bien, la patente constituye una de las –escasas– restricciones legales a la vigencia del postulado general de libre competencia. En cuanto tal, su reconocimiento persigue el avance del estado de la técnica, mediante el fomento de la innovación y de los nuevos desarrollos tecnológicos.

Las patentes existen con la finalidad de conferir a su titular el derecho exclusivo a la explotación de una invención que lo sea realmente por cumplir los requisitos establecidos al efecto en la Ley; y, muy particularmente, el de novedad. Esto es: monopolio de explotación por avance tecnológico.

Esta y no otra es la razón de que se concedan patentes y se reconozcan a los inventores derechos exclusivos de explotación mercantil sobre los resultados de sus invenciones. Las patentes no son simples derechos intelectuales concedidos por el Derecho al autor de una idea o mejor dicho solo lo son cuando recaen sobre invenciones susceptibles de aprovechamiento industrial y originales, por no estar comprendidas en el estado mundial de la técnica.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al informar el Anteproyecto de Ley de Patentes se encargó de poner de manifiesto la permanente tensión que estos títulos de propiedad industrial mantienen con el Derecho de la Competencia. Para la CNMC, las patentes son instrumentos jurídicos dirigidos a «paliar el fallo de mercado derivado del carácter económico de bien público que tiene el conocimiento e incentivar, en consecuencia, la innovación y la inversión pública y privada en I+D+i». Con este objeto y no otro «conceden a su titular un monopolio legal, limitado en el tiempo, a cambio de la revelación de una invención y el cumplimiento de los requisitos fijados normativamente para su obtención».

⁶⁵ Vid. J. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, pp. 343-344.

Más allá de su cualidad de títulos de propiedad intelectual, la CNMC los concibe como «monopolios legales»; y, en cuanto tales, les atribuye «efectos restrictivos de la competencia», que deben ser analizados como cualquier otra restricción, en términos de necesidad⁶⁶, proporcionalidad⁶⁷ y no discriminación⁶⁸.

No es dable, pues, «instrumentalizar» la patente para restringir la competencia y utilizarla para tratar de obtener ventajas competitivas en forma de monopolios de explotación frente al resto de las operaciones económicas y potenciales clientes.

Esto explica que la CNMC afirme que «Las denominadas *patentes débiles* crean una restricción injustificada a la libre competencia», pues implican la concesión de un monopolio legal amparada en una invención cuya novedad y actividad inventiva no han sido previamente acreditadas. De modo que, «aun tratándose de patentes que pueden ser declaradas nulas tras el correspondiente procedimiento judicial», surge una «barrera» desde el momento en que se traslada «a los competidores la carga económica y administrativa de impugnarlas». Para concluir sosteniendo de modo rotundo que «su eliminación del sistema merece una valoración muy positiva»⁶⁹.

La conexión lógica entre la legislación de patentes y el Derecho de la Competencia trae consigo importantes consecuencias. Toda patente está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su concesión y, cuando no lo hace, es evidente que se produce una infracción de la legislación de patentes; y ello con independencia del procedimiento seguido para su consecución y de que la invención sobre la que recaiga haya sido o no objeto de control en cuanto a alguno de tales requisitos. Esta circunstancia permite calificar la conducta del titular de una patente, carente de los requisitos de novedad o de altura inventiva, que se apoya en la titularidad «formal» de la misma para restringir el mercado como contraria a la libre competencia por abusiva; o incluso como un acto de competencia desleal cuando la hace valer frente a sus competidores intentando

⁶⁶ ¿Está realmente justificada la introducción de dicho monopolio?

⁶⁷ ¿Existe otra manera menos restrictiva para la competencia de obtener el resultado perseguido?

⁶⁸ ¿Se está excluyendo del mercado a oferentes, incluso potenciales, de forma innecesaria?

⁶⁹ Cfr. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, *IPN/DP/004/14 Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes*, accesible a través de su Web (www.cnmc.es) en la dirección: www.cnmc.es/sites/default/files/424343_10.pdf.

prevalerse de una ventaja competitiva obtenida mediante la infracción de la legislación de patentes⁷⁰.

X.- PANORAMA DE FUTURO... O JUICIO DE PROGNOSIS.

Llegados a este punto es lógico preguntarse por la suerte que correrán las patentes «débiles» concedidas hasta ahora por la OEPM «sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae». Tales patentes mantendrán, por su puesto, su validez a no ser que sean declaradas nulas por los jueces y tribunales, habida cuenta de que, respecto de las mismas y con independencia de la presunción de validez derivada de su concesión, el control del cumplimiento de los requisitos de «novedad» y de «actividad inventiva» seguirá teniendo que realizarse en ellas a posteriori.

Por su parte, las solicitudes de patentes en curso, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, continuarán tramitándose y serán resueltas conforme a la normativa de la Ley 11/1986, vigente en el momento de su presentación, lo que permitirá a sus titulares someterse al procedimiento de concesión sin examen previo y eludir la aplicación de la nueva Ley⁷¹.

En el futuro, los solicitantes de títulos de propiedad industrial sobre invenciones que no quieran someter su novedad y altura inventiva al control de la OEPM podrán «refugiarse» en los modelos de utilidad y ello a pesar de que la nueva Ley se lo ha puesto un poco más «difícil», al someter estos títulos de propiedad industrial a los mismos estándares de novedad (universal) que las patentes, aun cuando permita que su actividad inventiva sea de menor fuste.

El mantenimiento de los modelos de utilidad como segundo pilar de innovación fue cuestionado durante los trabajos legislativos. La CNMC llegó a proponer (en su *Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes*) la supresión de los mismos por considerarlos «sustitutivos imperfectos de las patentes» y entender que contribuyen al consumo ineficaz de recursos escasos, «generando monopolios para inversiones que no han demostrado

⁷⁰ Cfr. art. 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia; y art. 15 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. En conexión directa con esta idea se halla la posibilidad, contemplada en la nueva Ley 24/2015, de disponer la concesión de licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

⁷¹ Cfr. Disposición transitoria primera, relativa al «régimen transitorio de los procedimientos».

superar los estándares de novedad y actividad inventiva». Pero, a lo largo de los años, estos títulos «menores» de propiedad industrial (más fáciles de obtener y menos costosos) han demostrado con creces su utilidad para las empresas de muchos países, como lo demuestra en España el dato de que en un porcentaje del 95% sus solicitudes sean de origen nacional.

Por Ley y a diferencia de las patentes, los modelos de utilidad continuarán concediéndose sin examen previo y sin emisión de informe sobre el estado de la técnica, aunque con llamamiento a oposiciones y dejando abierta la posibilidad de que su formulación conduzca a la denegación de su concesión.

Además, la Ley 24/2015 exige (art. 148.3) para el ejercicio de las acciones dirigidas a hacer valer los derechos de exclusiva conferidos por un modelo de utilidad –solicitado con posterioridad a su entrada en vigor– la previa solicitud u obtención del *informe sobre el estado de la técnica* previsto para las patentes⁷².

Ahora queda esperar a la pronta aprobación de un buen Reglamento de desarrollo; y continúa sobre todo pendiente la definitiva implantación de la patente europea con efecto unitario⁷³.

La cuestión de fondo que todos nos planteamos es si la nueva Ley contribuirá significativamente al ansiado cambio de nuestro modelo económico; y si será capaz de hacer de España un país de ciencia e innovación. Aunque me temo que para hacer de España –o de México– un país de ciencia y de innovación se necesitan mucho más que Leyes. Habría que empezar por cambiar la mentalidad de muchas personas... En esta

⁷² Aunque la dicción literal del precepto limita esta exigencia a los modelos de utilidad solicitados bajo la vigencia de la Ley 24/2015, la Disposición Transitoria segunda, al disponer la «normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior», no excluye de la aplicación de este «efecto de concesión» (incluido en cuanto tal en el Capítulo III del Título XIII de la nueva Ley) a los modelos de utilidad de la Ley 11/1986.

⁷³ A día de hoy, uno de marzo de dos mil diecisiete, está accesible a través de la Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el borrador del citado Reglamento, a la espera de su aprobación definitiva. Cfr. www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/Borrador_Reglamento_para_ejecucion_Ley_24_2015_de_24_de_julio_de_Patentes.pdf.

El pasado 24 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMyC) publicó su informe sobre el citado borrador, trasladando al Gobierno varias recomendaciones. Entre ellas, la de acometer una simplificación general de los distintos procedimientos, justificar la cuantía de las tasas a aplicar, suprimir la preceptiva intervención de los agentes de propiedad industrial en relación a las solicitudes de patentes extra-comunitarias y la reconsideración de la figura de los modelos de utilidad. Puede consultarse el contenido de este informe en la propia Web de la CNMyC: www.cnmc.es/sites/default/files/1548731_0.pdf.

ingente tarea, la Universidad está llamada a desempeñar una segunda labor esencial: formar técnicos e investigadores capaces de innovar. La primera es ponerse realmente al servicio de la sociedad orientando la investigación de sus profesores hacia el conocimiento útil.