

# ELZABURU

Una ventana a la innovación  
La nueva Ley de Patentes



Febrero 2017, Nº 2.

© ELZABURU 2017

**ELZA**

## SUMARIO

PÁGINA 4

EDITORIAL: La nueva Ley de Patentes:  
Un paso adelante para la innovación española

PÁGINA 5

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes

PÁGINA 6

Un giro de 180° en el sistema de concesión de patentes en España

PÁGINA 8

La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento  
técnico

PÁGINA 10

Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español

PÁGINA 11

Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez

PÁGINA 12

Firmas en este número

PÁGINA 13

La nueva Ley de Patentes

PÁGINA 15

Agenda

# BURU



EDITORIAL

FRANCISCO JAVIER SÁEZ

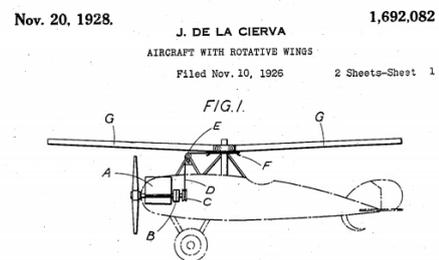
# La nueva Ley de Patentes: Un paso adelante para la innovación española

Cuando en 1986 se promulgó nuestra actual Ley de Patentes, ello supuso un paso de gigante en la modernización del sistema español de protección de la Propiedad Industrial, convirtiéndolo en un sistema a la altura de los países de nuestro entorno. Sin embargo, desde entonces han transcurrido más de 30 años y los avances de la sociedad en este tiempo han causado que, en ciertos aspectos, nuestra actual Ley acuse el tiempo transcurrido. Por ello, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se ha promovido la promulgación de una nueva Ley de Patentes, la Ley 24/2015 de 24 de julio, que entrará en vigor el próximo día 1 de abril de 2017.

Este sistema, que pretendía ir introduciendo progresivamente el examen previo en nuestro país, ha tenido escaso éxito ya que, a día de hoy, sólo un 8% de las solicitudes se tramitan por la vía del examen previo. Ello implica que los restantes títulos, el 92%, han sido concedidos incluso aunque la invención reivindicada en ellos careciera ostensiblemente de los requisitos de patentabilidad. Este hecho traslada a la sociedad, los competidores y los tribunales la carga de anular patentes que tal vez nunca debieron ser concedidas.



En nuestro sistema actual, uno de los puntos que más controversia ha ocasionado es el llamado sistema de concesión opcional o “a la carta”, según el cual el solicitante puede escoger entre el procedimiento tradicional de concesión, en la cual la patente se concede automáticamente, independientemente de si el Informe sobre el Estado de la Técnica revela que la invención que se pretende patentar no cumple los requisitos legales de novedad y actividad inventiva, o bien el procedimiento con examen previo, en el que los examinadores de la OEPM evalúan si la invención cumple dichos requisitos y sólo conceden la patente en caso afirmativo.



Este es, probablemente, el principal cambio que se puede observar en la nueva Ley de Patentes: A partir de ahora, el examen sustantivo de la invención será obligatorio, y sólo se concederá la patente si la invención reivindicada cumple los requisitos legales para que una invención sea patentable. Pero éste no es el único cambio que introduce la nueva Ley, ni mucho menos, y en las próximas páginas pretendemos realizar una visión general de todos estos cambios, que sin duda deben promover una importante modernización en el marco normativo de la Propiedad Industrial en España haciéndolo más flexible, con menos formalidades y con unos títulos de patente fuertes, por lo que no puede ser considerado más que un paso adelante a favor de la protección de la innovación española.

Francisco Javier Sáez,  
Director del Área de Innovación de ELZABURU S.L.P.



# Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes [1]

Artículo del 11 de septiembre de 2015



ANTONIO CASTÁN

La publicación en el BOE, en las vísperas del verano de 2015, de la nueva [Ley 24/2015](#), de 24 de julio, de patentes, provocó una avalancha de notas y reseñas de urgencia en los medios más diversos. Si bien en aquel momento la fecha de la entrada en vigor, el 1 de abril de 2017, parecía muy distante, el momento ya ha llegado, y nos encontramos en plena cuenta atrás para que la nueva Ley despliegue todos sus efectos.

Esta *vacatio legis* que en aquel momento pareció tan inusitadamente dilatada (22 meses) pone de relieve el alcance extraordinario de la reforma, pero también la prudencia del legislador.

No es sólo que ciertas modificaciones (como la generalización del sistema de concesión de patentes con examen previo) exigen de la industria un periodo de adaptación o un cambio de mentalidad nada despreciables; es también que la puesta en práctica de esas modificaciones impone a la propia Administración una revisión organizativa que no puede improvisarse.

“Si bien en aquel momento la fecha de la entrada en vigor, el 1 de abril de 2017, parecía muy distante, el momento ya ha llegado, y nos encontramos en plena cuenta atrás para que la nueva Ley despliegue todos sus efectos”

Hay que aplaudir que por una vez el Gobierno no se precipita en poner una Ley en circulación cuando su aplicación depende de desarrollos reglamentarios especialmente laboriosos. Demasiado cerca tenemos el doloroso ejemplo de otras reformas prematuras (¿el derecho de autor, tal vez?).

Pero este retraso, más que justificado en algunas parcelas de índole registral, se torna un poco más frustrante cuando se repara en otros esferas. Y es que la Ley 24/2015, a medida que fue avanzando en su gestación, vino a incorporar más y más novedades en el plano de las acciones judiciales y las disposiciones procesales. Y al final la Ley nos ha sorprendido con un *aggiornamento* tal de los pleitos en materia de patentes (con efectos colaterales en las otras modalidades de propiedad industrial) que también en este aspecto la reforma está llamada a no dejar a nadie indiferente. Lástima que en lo tocante al proceso judicial la Ley nos ponga la miel en la boca para luego obligarnos a esperar tanto tiempo.

**ELZABURU** se propone compartir con sus clientes, compañeros de profesión y amigos, una reflexión analítica y crítica sobre la reforma en un conjunto de post que serán publicados en este blog en las próximas semanas. Mientras tanto, recibamos esta nueva Ley, de tan lenta digestión, como si de un plato de gusto se tratase.





# Un giro de 180° en el sistema de concesión de patentes en España [2]

Artículo del 9 de octubre de 2015



FRANCISCO JAVIER SÁEZ

Hasta la fecha, el solicitante de una solicitud de patente española debe pasar por diversos trámites, que comienzan por un primer examen en el que se examinan determinadas cuestiones formales, así como de carácter técnico y de claridad de la invención que se desea reivindicar, y que continúan por una búsqueda realizada por un técnico examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de todas aquellas divulgaciones anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que pudieran suponer algún obstáculo para la patentabilidad de la invención. Cabe recordar que la Ley de Patentes actualmente en vigor ya establece que, para que una invención sea patentable, debe ser nueva e inventiva (es decir, no obvia) sobre toda divulgación anterior ocurrida antes de la fecha de prioridad de la solicitud.

Pues bien, esta búsqueda, que se concreta en el llamado "Informe sobre el Estado de la Técnica" o IET, recoge todos aquellos documentos encontrados por el examinador de la OEPM y que, en su opinión, supondrían un obstáculo contra la patentabilidad de la invención reivindicada, ya sea porque careciera de novedad o porque fuera obvia a la vista de lo ya conocido en el estado de la técnica.

## Un giro de 180° en el sistema de concesión de patentes en España

Lo paradójico de la situación actual es que, aunque la opinión del técnico examinador de la OEPM sobre la patentabilidad de la invención sea más o menos negativa, o incluso totalmente negativa, si el solicitante no pide que la OEPM lleve a cabo el examen de los requisitos de patentabilidad, actualmente opcional, esta solicitud seguirá un curso automático que le llevará hasta la concesión de la patente de una manera inexorable, incluso aunque la invención no cumpla los requisitos legales de novedad y actividad inventiva.

Tal patente concedida, lógicamente, estará al albur de que un tercero, presente una demanda de nulidad ante los tribunales españoles y, si la decisión del juez coincide con la opinión del técnico examinador, el final más probable será la declaración de nulidad de la patente por parte del juez, con lo que es como si nunca hubiera existido. Todo esto supone unos costes tanto para el solicitante, como para terceros, como para la sociedad en general, que podrían evitarse si, desde la etapa de tramitación de la patente ante la OEPM, solamente se concedieran aquellas patentes que superaran un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad, examen que en la actualidad es enteramente opcional.



La intención de introducir el examen de requisitos de patentabilidad de manera opcional en el procedimiento de tramitación de una patente española en los años 2000 era la de ir alentando poco a poco a los solicitantes a pedir dicho examen, principalmente en el caso de recibir un IET negativo, para así intentar revertir la opinión inicial desfavorable del examinador. Sin embargo esto no ha sido así, y a día de hoy menos del 10% de las solicitudes de patente son examinadas en cuanto a sus requisitos de patentabilidad, inclusive aquellas que recibieron un IET claramente negativo. Esto implica que hay más de un 90% de patentes actualmente en vigor sobre las cuales planea la sombra de la duda en relación a su validez.



La nueva Ley 24/2015, de patentes, cambia este panorama 180° al hacer que el examen de requisitos de patentabilidad sea obligatorio. De esta manera, sólo serán concedidas por la OEPM aquellas patentes que, a juicio del técnico examinador, cumplan con los requisitos de patentabilidad, incluyendo novedad y actividad inventiva, entre otros.

Aquellas que no lo cumplan, serán rechazadas y por tanto nunca adquirirán la condición de "patente concedida". Esto incrementará muy notablemente la presunción de validez de las patentes españolas que lleguen a la concesión y, por ende, la seguridad jurídica tanto de los propietarios de las patentes como de terceros y la sociedad en general.



La Ley 24/2015 también modifica otros preceptos importantes de la actual ley española como son el tipo de invenciones que pueden ser protegidas mediante los modelos de utilidad, que ahora incluye a las composiciones químicas (pero no las farmacéuticas), así como el estado de la técnica relevante para evaluar sus requisitos de patentabilidad, que ahora pasan a tener el mismo criterio de novedad absoluta que las patentes. También se aligera y acelera el procedimiento de tramitación, de modo que un solicitante debería recibir el IET junto con la opinión del examinador durante el año de prioridad, de manera que pueda adoptar con tiempo suficiente la decisión sobre si extender su solicitud al extranjero.

La Ley 24/2015 también modifica otros preceptos importante de la actual ley española como son el tipo de invenciones que pueden ser protegidas mediante los modelos de utilidad

En resumidas cuentas, una actualización muy necesaria de la ley de patentes, que la equipara a las legislaciones de los países más avanzados de nuestro entorno, y que debe redundar en unas patentes más fuertes, con mayor seguridad jurídica y con una tramitación más ágil y ligera que con el sistema actual.



# La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico [3]

Artículo del 14 de enero de 2016



FRANCISCO JAVIER SÁEZ

La nueva Ley de Patentes 24/2015, que entrará en vigor el 1/04/2017, introduce novedades sustanciales en las posibilidades -pero también en los requisitos- para poder obtener en el futuro una patente de invención en España.

Como ya se ha indicado, el examen de requisitos de patentabilidad va a pasar a ser obligatorio para todas aquellas solicitudes que sean presentadas una vez que la nueva ley y su reglamento de ejecución hayan entrado en vigor. Esto implica que los solicitantes, y en particular aquellos que estaban acostumbrados a seguir el procedimiento general de concesión y que por tanto no están habituados a responder a comunicaciones de la Oficina Española de Patentes en las que se cuestionen los requisitos de patentabilidad de la solicitud, se van a encontrar con nuevos escollos y dificultades que salvar en la tramitación de sus solicitudes. Simplemente por citar unos cuantos, podemos mencionar los siguientes:

► En primer lugar, ahora el examinador podrá dirigirse al solicitante indicándole que la falta de claridad de las reivindicaciones impide realizar una búsqueda de técnica anterior significativa.

► También, el solicitante debe tener en cuenta que podrán interferir en la patentabilidad de su invención todas aquellas publicaciones de solicitudes de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español, y también aquellas solicitudes PCT que entren en fase nacional en España, que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad de su solicitud pero publicadas solamente después. En caso de que esto ocurra, el solicitante debe saber que esta interferencia ocurre solamente en relación al requisito de novedad, pero no al de actividad inventiva.

► Además, el solicitante también debe saber que, cuando la invención se refiera a materia biológica animal o vegetal, la nueva Ley exige que debe especificarse en la solicitud su origen geográfico o fuente de procedencia, si bien esta información no prejuzgará la validez de la patente.

► La nueva Ley de Patentes ahora reconocerá explícitamente la patentabilidad de sustancias o composiciones "para uso como medicamentos", posibilidad que en la Ley 11/1986 actualmente en vigor no existe.

► En el caso de los Modelos de Utilidad, una novedad importante es que el requisito de novedad pasará de ser relativo (novedad sólo en España) a absoluto (a nivel mundial). Además, podrán ser protegidos como Modelos de Utilidad no sólo dispositivos mecánicos, sino también productos, sustancias o composiciones químicas, si bien no las farmacéuticas.

► Y por último, el solicitante deberá habituarse a manejar los requisitos de patentabilidad de una invención (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y cómo se evalúan en la OEPM, con objeto de poder dar una respuesta adecuada, convincente y que no dé lugar a nuevas objeciones -como por ejemplo de falta de claridad- a una comunicación del examinador en la que se ponga en cuestión el cumplimiento de tales requisitos.



Pero la nueva Ley de Patentes no sólo incluye cambios en aspectos sustantivos; también incluye cambios, y muy numerosos y sustanciales, en diversos aspectos de la tramitación de las patentes. De nuevo por citar solamente los más relevantes, podemos mencionar los siguientes:

► Con la nueva Ley, será preciso abonar la tasa de preparación del Informe sobre el Estado de la Técnica en el mismo plazo de pago de la tasa de presentación de la solicitud.

► En el plazo de 3 meses desde la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, el solicitante deberá pedir la realización del examen sustantivo. Si no se solicita el examen en este plazo, o si tal petición se revoca, la solicitud se considerará abandonada. Al mismo tiempo que pide la realización del examen, el solicitante podrá responder la objeciones contenidas en la opinión escrita del examinador de la OEPM que acompañó al IET.

► Durante el examen sustantivo de la solicitud ya no habrá solamente una única posibilidad de superar los defectos encontrados por el examinador antes de la Resolución Motivada, sino que el examinador deberá dar al solicitante nuevas oportunidades –pendientes de definir en el reglamento de ejecución- para corregir la solicitud y formular nuevas alegaciones. Además, las modificaciones deberán ir acompañadas de una explicación que indique las diferencias introducidas y su soporte en el texto de la solicitud original. Y finalmente, si no se contestan los requerimientos del examinador, o si los intentos del solicitante en este sentido son infructuosos, la solicitud será denegada.

► Por último: el procedimiento de oposición por parte de terceros contra la concesión de la patente será ahora post-concesión, en un plazo de 6 meses desde la fecha de concesión de la patente, en lugar de previamente a la misma como ocurre en la actual Ley. Además, el solicitante tendrá a su disposición nuevos procedimientos administrativos de limitación voluntaria y de revocación voluntaria de su patente, en caso de que pudieran ser de su interés.

Todo lo anterior redundará en que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el solicitante de una patente de invención en España se va a encontrar con un panorama totalmente nuevo, con numerosos cambios y modificaciones tanto a nivel sustantivo como a nivel procedimental, lo que pone de relieve la necesidad de un asesoramiento técnico y profesional del máximo nivel para conseguir optimizar la protección de sus activos de Propiedad Industrial con el mínimo de dificultades y problemas –al menos los previsibles- durante la tramitación de sus solicitudes de patente.





# Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español [4]

Artículo del 22 de febrero de 2016

## ANTONIO CASTÁN

Desde la reforma del derecho de patentes que trajo consigo la Ley de 1986 los pleitos en esta materia, por el cúmulo de especialidades que comportan, han sido siempre diferentes. Cuando entre en vigor la nueva Ley 24/2015, el procedimiento judicial en este ámbito podrá ser considerado, sin caer en la exageración, como una rara avis dentro del sistema judicial español. Son tantas y tan profundas las singularidades que se introducen, que cualquier parecido con otros procesos judiciales será fruto de la mera coincidencia.

**Son tantas y tan profundas las singularidades que se introducen, que cualquier parecido con otros procesos judiciales será fruto de la mera coincidencia.**

Ante todo no deja de ser curioso que a partir del 1 de abril de 2017 los pleitos en propiedad industrial, a excepción de aquellos que se basen en marcas o diseños comunitarios, puedan llegar a emprender un movimiento migratorio hacia Barcelona. Para la nueva Ley la competencia judicial está ligada a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, pero sólo de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya designado Juzgados especializados en asuntos de patentes. Y aunque los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ya han caído en la cuenta y están en el camino hacia esa designación, hasta el momento sólo Barcelona dispone de estos órganos con atribuciones exclusivas en asuntos de patentes. No es improbable que la buena imagen cosechada por la experiencia catalana hacia la hiper-especialización haya podido influir en esta decisión normativa. Pero el cambio no es baladí.

En segundo término, los pleitos en propiedad industrial van a suscitar no pocas envidias en el seno de la abogacía, si pensamos en un detalle anecdótico pero de enorme trascendencia práctica: el plazo para contestar a la demanda en cualquier acción civil regulada en la Ley 24/2015, a diferencia de los 20 días de que dispone un abogado en cualquier otra materia, será de dos (2) meses. El aspecto técnico que subyace en el objeto de la controversia y la necesidad de resolver cuestiones estratégicas relativas a la impugnación del título son circunstancias que justifican esta significativa -y hasta cierto punto elitista- ampliación del plazo..

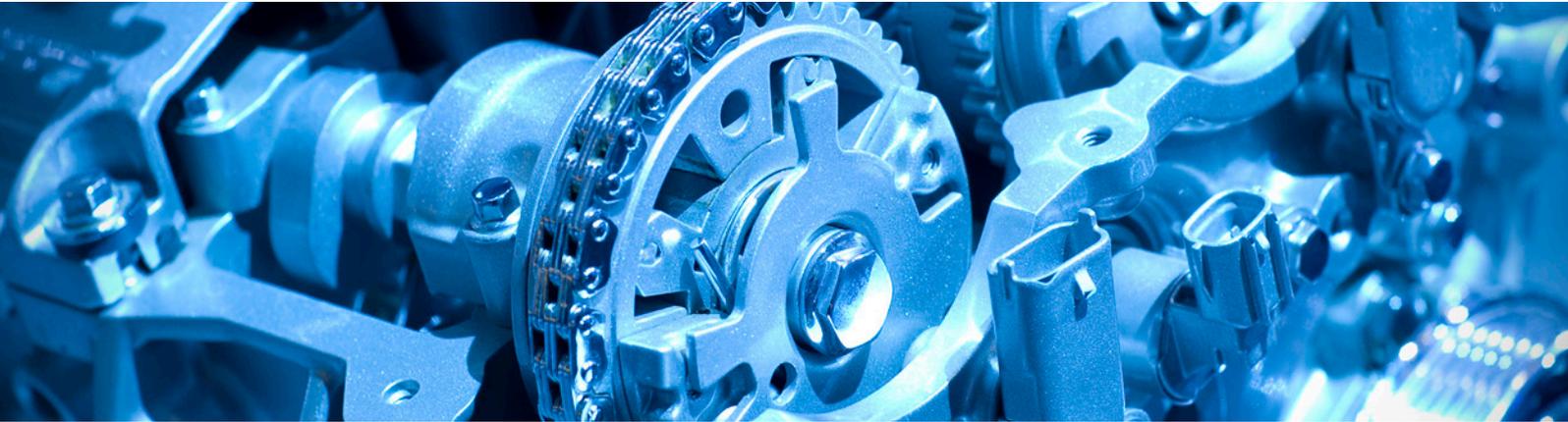
Pero hay un tercer detalle que distancia sensiblemente el proceso en derecho de patentes de cualquier otro conocido. Me refiero a la creación de un instrumento cautelar frente a las propias medidas cautelares. La Ley hará posible que aquellas personas que prevean la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, puedan presentar ante el órgano competente un "escrito preventivo" para proporcionar al tribunal argumentos en contra de tal solicitud. Esta posibilidad, tan extraña a la tradición procesal española, no se sabe si actuará como cortapisa o como pistón de los procesos de medidas cautelares. Porque la forma en que está concebido puede generar conflictos allí donde no los había o puede en cambio apagar fuegos antes de que la llama llegue a prender. Pero estamos de nuevo ante disposiciones propias y exclusivas que no tienen parangón en ningún otro campo del ordenamiento jurídico.

Esta configuración singular del pleito en materia de patentes cobra mayor importancia si se recuerda que las disposiciones procesales de la Ley 24/2015 son aplicables también a las marcas y a los diseños. Y cabría preguntarse hasta qué punto algunas acciones en derecho de marcas –la caducidad por falta de uso, sin ir más lejos- son merecedoras de ese régimen procesal tan excepcional que se otorga a las patentes con la Ley 24/2015 en esferas como las que han sido señaladas. Y no son, como veremos en próximos capítulos, las únicas novedades que permiten la catalogación de este tipo de procesos judiciales como una rara avis.



# Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez [5]

Artículo del 17 de mayo de 2016



PEDRO SATURIO

Una de las novedades más llamativas de la nueva Ley de Patentes es la ampliación del ámbito de la materia que podrá protegerse como modelo de utilidad. En efecto, la nueva definición de "modelos de utilidad" incluye el término "composición", lo cual implica su ampliación a cualquier producto o composición, incluyendo productos químicos, sustancias o composiciones, pero excluyendo invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, según matiza la propia Ley.

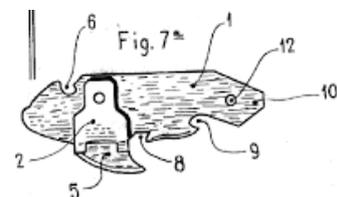
Este nuevo aspecto de los modelos de utilidad promete dar bastante juego en el futuro, ya que, por un lado, las fronteras entre los productos incluidos y excluidos son, en algunos casos, difusas, y, por otro lado, el mantenimiento de la menor exigencia de actividad inventiva para los modelos de utilidad puede resultar problemática al aplicarse a productos químicos (de hecho, ya resulta controvertida al aplicarse a invenciones de tipo mecánico).



Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver que en el BOPI las pequeñas invenciones mecánicas que han sido tradicionalmente el objeto de esta modalidad de propiedad industrial (como, por ejemplo, un abrelatas) se alternarán con productos químicos, cuyos solicitantes decidan protegerlos por esta vía.

Pero no todas las novedades que afectarán a los modelos de utilidad son tan controvertidas. Por ejemplo, se pone fin al requisito de novedad relativa en España al equipararse el estado de la técnica con el exigido para las patentes, lo cual permitirá delimitar con claridad los documentos que son técnica anterior para un modelo de utilidad a efectos de determinar su novedad y actividad inventiva, y terminar con la situación de incertidumbre creada por la anterior Ley de Patentes.

Otra novedad significativa es la posibilidad de solicitar Informes sobre el Estado de la Técnica (IETs) para modelos de utilidad, incluyendo la correspondiente Opinión Escrita. Estos IETs en modelos de utilidad serán necesarios para dar efectividad a los derechos de exclusiva obtenidos con su registro (por ejemplo, dentro de un proceso de demanda por infracción contra un tercero).



En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso (¡y positivo!) es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista.

Y con todas estas novedades, ¿cuál será el futuro de los modelos de utilidad en España? En principio, la ampliación a productos químicos, la posibilidad de reivindicar una prioridad interna y el examen sustantivo obligatorio para las patentes, que puede hacer que algunos solicitantes opten por un modelo de utilidad para su invención, parece que invertirán la tendencia decreciente de los últimos años.

Lo que sí parece claro es que, de nuevo, los modelos de utilidad prometen no decepcionar y dejan una puerta abierta a posibles interpretaciones en algunos aspectos por parte de solicitantes, agentes, examinadores y jueces, que habrá que ver cómo se resuelven en el futuro.



## FIRMAS EN ESTE NÚMERO

---

### Antonio Castán

Socio

- ▶ Coordinador del Grupo de Litigios de nuestra Firma, en ejercicio ante los Tribunales españoles desde 1985.
- ▶ Su trayectoria profesional ha girado siempre en torno al ejercicio de acciones civiles y penales en propiedad industrial, derecho de autor y competencia desleal.
- ▶ Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pontificia Comillas - ICADE desde 1986.
- ▶ Profesor invitado por el Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante, encargado del módulo "Acciones y Procedimientos" del curso de Derechos de Autor desde 1996.
- ▶ Vicepresidente del Instituto Latinoamericano del Derecho de Autor.
- ▶ Participa asiduamente en Congresos, nacionales e internacionales, en materia de propiedad intelectual e industrial y es autor de un número importante de publicaciones.

✉ [ac@elzaburu.es](mailto:ac@elzaburu.es)



### Francisco Javier Sáez

Socio

- ▶ Químico (Especialidad Química Analítica) (Universidad Autónoma de Madrid).
- ▶ Diploma Universitario "Contentieux des brevets en Europe" (Universidad de Estrasburgo-CEIPI).
- ▶ Agente de la Propiedad Industrial colegiado desde 2004.
- ▶ Agente de Patentes Europeas desde 2006.
- ▶ Agente Europeo de Marcas desde 2004 (Representante autorizado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)).

✉ [fjs@elzaburu.es](mailto:fjs@elzaburu.es)



### Pedro Saturio Carrasco

Socio - Asociado

Técnico del Área de Innovación

- ▶ Ingeniero Industrial (Universidad Pontificia Comillas - ICAI, Madrid).
- ▶ Master en Logística Integral (Universidad Pontificia Comillas, Madrid).
- ▶ Agente de la Propiedad Industrial colegiado desde 2004.
- ▶ Agente de Patentes Europeas desde 2010.
- ▶ Agente Europeo de Marcas desde 2004 (Representante autorizado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)).
- ▶ Diploma Universitario "Contentieux des brevets en Europe" (Universidad de Estrasburgo-CEIPI).

✉ [psc@elzaburu.es](mailto:psc@elzaburu.es)





# LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015

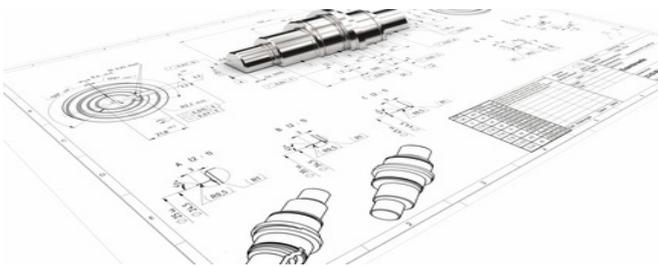
## La Propiedad Industrial en España

### El presente: La actual Ley 11/1986, de Patentes

- ▶ Informe sobre el Estado de la Técnica obligatorio, con concesión automática de la patente independientemente de su contenido.
  - Denegación sólo en caso de falta novedad notoria.
  - Examen sustantivo (de requisitos de patentabilidad) opcional.
- ▶ La introducción del examen sustantivo, aunque opcional, pretendía motivar a los usuarios a solicitarlo gradualmente.
- ▶ Pero aún hoy sólo se solicita en menos del 10% de los casos.
  - **Consecuencia 1:** En más del 90% de las patentes en vigor en España planea *la sombra de la duda* en relación con su validez.
  - **Consecuencia 2:** Se traslada a los Tribunales la carga de invalidar unas patentes que tal vez nunca debieron ser concedidas.

### El futuro inmediato: La Ley 24/2015, de Patentes

- ▶ El Informe sobre el Estado de la Técnica, obligatorio, se solicitará al presentar la solicitud de patente.
- ▶ Examen de patentabilidad obligatorio.
  - Sólo se concederá la patente si el examinador es de la convicción de que la patente cumple los requisitos de patentabilidad.
- ▶ Los modelos de utilidad ahora podrán proteger productos químicos (pero no farmacéuticos).
- ▶ Particulares y PYMES sólo pagarán el 50% de tasas.
  - Además del 15% si se utilizan medios de presentación electrónicos.



## ¿Por qué una nueva Ley de Patentes?

El entorno internacional ha cambiado sustancialmente desde 1986. Los países desarrollados de nuestro entorno sólo conceden patentes que han pasado un examen sustantivo.

- ▶ Nuevas (y diversas) iniciativas normativas desde 1986:
  - Implementación en España del Convenio de la Patente Europea (1986) y el PCT (1989);
  - Acuerdos ADPIC de la OMC (1995);
  - Directiva Europea sobre CCPs (1998);
  - Directiva Europea sobre Biotecnología (1998);
  - Tratado sobre el Derecho de Patentes (2013).

## Objetivos

- ▶ Agilizar y simplificar el proceso de tramitación de patentes: Objetivo: 26-33 meses desde fecha de presentación.
- ▶ Incrementar la seguridad jurídica: Al conceder solamente patentes con examen ("patentes fuertes").
- ▶ Defensa de la competencia: Al eliminar "vendedores de humo" y evitar gastos posteriores en Tribunales.
- ▶ Refundir en un único texto las normas legales posteriores.
- ▶ Apoyo a emprendedores y PYMES: Con un 50% de reducción en determinadas tasas oficiales.
- ▶ Todo ello ha dado como resultado la nueva **Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes**, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017.



## Disposiciones preliminares (Título I)

Establece la Unidad de Registro en todo el territorio español.

- ▶ Define los títulos de Propiedad Industrial como los siguientes: Patentes de Invención; Modelos de Utilidad; y Certificados Complementarios de Protección (CCPs).
- ▶ Dejan de existir las Adiciones (o Certificados de Adición).

## Patentabilidad (Título II)

Incorpora modificaciones similares a las introducidas en el Convenio de la Patente Europea ("EPC 2000").

- ▶ Reconoce explícitamente la patentabilidad de sustancias o composiciones "para uso como" medicamentos.
- ▶ Los métodos de tratamiento médico seguirán siendo no patentables "per se".

## La solicitud de patente (Título V)

- ▶ Se simplifican al máximo los requisitos para obtener una fecha de presentación de la solicitud, en línea de lo dispuesto en el Tratado sobre el Derecho de Patentes.
- ▶ Los requisitos mínimos sólo son: Una indicación de que se solicita una patente; información que permita identificar al solicitante y contactar con él; una descripción de la invención, aunque no cumpla con los requisitos formales (incluyendo sin reivindicaciones y en cualquier idioma).
- ▶ Posteriormente habrá que cumplir el resto de requisitos formales.



## El procedimiento de concesión (Título V)

- ▶ Entre los requisitos formales de presentación de la solicitud se encuentran el pago de las tasas de presentación de la solicitud, y de realización de Informe sobre el Estado de la Técnica.
- ▶ La razón del adelanto del pago de la tasa de IET es poder recibir el resultado del IET dentro del año de prioridad. Así el solicitante podrá determinar si, y a qué países o mercados, le puede interesar extender su solicitud dentro del año de prioridad.
- ▶ Cuando la invención se refiera a materia biológica animal o vegetal, habrá que especificar su origen geográfico o fuente de procedencia. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

A los 18 meses de la fecha de presentación o prioridad de la solicitud, la OEPM publicará la solicitud junto con el IET.

En un plazo de 3 meses desde la publicación del IET, el solicitante deberá solicitar el examen sustantivo.

- ▶ Al pedir el examen, el solicitante podrá responder las objeciones contenidas en la opinión escrita del IET del examinador. Si no se solicita el examen en el plazo establecido, o si se revoca tal petición, la solicitud se considerará abandonada.
- ▶ Durante el procedimiento de concesión, si pese a nuestras alegaciones el examinador aún considera que persisten defectos, nos deberá dar “nuevas oportunidades” para corregir la solicitud y formular nuevas alegaciones, es decir, ya no habrá más una única posibilidad de superar los defectos antes de la Resolución Motivada.
- ▶ Si no se contestan los requerimientos del examinador para corregir las deficiencias, la solicitud será denegada.
- ▶ Las modificaciones deberán ir acompañadas de una explicación que muestre las diferencias introducidas y su soporte en el texto.



Finalmente, la OEPM resolverá, concediendo o denegando la solicitud. En caso de concesión, en un plazo de 6 meses desde la publicación de la concesión, cualquier tercero podrá oponerse a la concesión de la patente (oposición post-concesión).

Motivos de oposición:

- ▶ La falta de cualquiera de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial)
- ▶ La insuficiencia de descripción.
- ▶ La ampliación de materia con respecto a la solicitud tal como fue presentada.

- ▶ Resultados Posibles:
  - La patente se mantiene tal como fue concedida.
  - La patente se revoca (= nunca fue concedida!)
  - La patente se mantiene en forma modificada.
- ▶ Tras la concesión, el titular tiene nuevas posibilidades:
  - El procedimiento de limitación voluntaria de su patente.
  - La petición de revocación voluntaria de su patente.
- ▶ Recursos:
  - La denegación de su solicitud podrá ser recurrida por el solicitante.
  - La concesión de la patente podrá ser recurrida por quien haya sido parte en un procedimiento de oposición.

## Disposiciones comunes (Título V)

- ▶ Se permite la rectificación de errores de transcripción y de errores evidentes, pero la rectificación también tendrá que ser evidente.
- ▶ Se introduce expresamente en la Ley de Patentes la figura del “restablecimiento de derechos”, que hasta ahora se encontraba en la Ley de Marcas, si bien con aplicación a las patentes. También disponible para el plazo de prioridad.



## Los modelos de utilidad (Título XIII)

- ▶ “Podrán protegerse como modelos de utilidad ... 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”.
- ▶ No podrán ser protegidas como modelos de utilidad:
  - las invenciones de procedimiento.
  - las invenciones que recaigan sobre materia biológica.
  - las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Pero sí podrán ser protegidos como modelos de utilidad el resto de productos químicos, sustancias o composiciones.

- ▶ El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el de las patentes de invención, es decir, se aplicará el requisito de **NOVEDAD ABSOLUTA**.

Sin embargo, se mantiene la menor exigencia de actividad inventiva para los modelos de utilidad.



## AGENDA

31 de enero de 2017

JORNADA

LA NUEVA LEY DE PATENTES Y CÓMO AFECTA A LAS START UP

Elche

24 de febrero de 2017

JORNADA

EL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA SOLICITAR PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD EN ESPAÑA

Valencia

7 de marzo de 2017

DESAYUNO DE TRABAJO:

CUENTA ATRÁS PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE PATENTES

Auditorio ELZABURU, Madrid

[www.elzaburu.es](http://www.elzaburu.es)



# ELZABURU

Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual

Calle Miguel Ángel, 21  
28010, **MADRID, SPAIN**  
Tel: +34-917009400  
Fax: +34-913193810  
elzaburu@elzaburu.es

**BARCELONA, SPAIN**  
barcelona@elzaburu.es  
pbv@elzaburu.es

Calle Velarde 13 – 5º  
03203, Elche  
**ALICANTE, SPAIN**  
alicante@elzaburu.es

Calle Roger de Lauria 19, 5º  
46002, **VALENCIA, SPAIN**  
info@elzaburuolleros.es  
www.elzaburuolleros.es

Office 1203, Jing Guang  
Centre Business Building,  
Hu Jia Lou, Chao Yang District,  
**BEIJING, 100020, CHINA**  
beijing@elzaburu.es

Leopoldstraße 23, 5th floor  
80802 - **MUNICH, GERMANY**  
Tel. +49 89244423201  
munich@elzaburu.es

MADRID - BARCELONA - ALICANTE - VALENCIA - BEIJING - MUNICH