

ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE PATENTES Y DE SU DESARROLLO REGLAMENTARIO

Una normativa que sigue los estándares europeos e internacionales.

El pasado 1 de abril, entraron en vigor:

- a) La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que deroga a la precedente de 1986.
- b) El Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
- c) Y la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes

Estas dos últimas disposiciones publicadas in extremis en el BOE del mismo 1 de abril.

Esta nueva normativa trata de armonizar nuestro régimen con el previsto para las patentes europeas (Convenio de Patentes Europeas) y para el procedimiento internacional de registro de patentes (Tratado de Cooperación en materia de Patentes; PCT), algo especialmente necesario si tenemos en cuenta que como advierte la propia Exposición de Motivos de la nueva Ley, se constata una desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales, de forma que mientras que en 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional, hoy más del 90 por 100 ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP), pudiendo

nuestro país ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del PCT, y siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco de dicho Tratado.

Unas patentes más sólidas, pero más costosas.

Con arreglo a la Ley de Patentes de 1986, para obtener una patente se preveía un sistema opcional o «a la carta» consistente en que el solicitante podía limitarse a pedir al Registro la realización de un informe sobre el estado de la técnica relativa a la invención a registrar (“Procedimiento general de concesión”), en cuyo caso la patente se debía conceder con independencia del contenido de aquel informe y de las observaciones formuladas por terceros; o bien pedir que se procediera a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente (“Procedimiento de concesión con examen previo”), lo que suponía un mayor coste pero a cambio permitía obtener unas patentes más sólidas frente a las conocidas como patentes «débiles», al tener mayor garantía de que se cumplían los requisitos esenciales de cualquier patente: deben recaer en invenciones nuevas (por no estar comprendidas en el estado de la técnica) y deben implicar actividad inventiva (no deben resultar del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia), entre otros requisitos.

La novedad más destacable de la nueva Ley reside en que se establece como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, lo que como se ha dicho, permite que las patentes concedidas así sean mucho más sólidas y solventes. Ese examen previo supone un incremento del coste de la solicitud, si bien se establece una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME.

Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta, también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales. Al adelantar la búsqueda, se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad.

Para acelerar el procedimiento, asimismo se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, como ocurre generalmente en otros países, para lo que se concede un plazo de seis meses (frente a los dos meses del sistema anterior) aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y hasta el momento anterior a la finalización del examen sustantivo, referidas a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención.

Ampliación de lo protegible como modelo de utilidad: no sólo objetos mecánicos, sino también productos químicos.

La inmensa mayoría de las invenciones registradas (el 95 por ciento) se refieren a invenciones de forma (utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, etc.). La Ley de Patentes de 1986 protegía a estas invenciones como “modelos de utilidad”, en tanto suponían dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resultaba alguna ventaja o utilidad. La nueva Ley de Patentes mantiene la figura del modelo de utilidad, pero permite que se protejan con ella no solo los objetos, sino también los “productos”, y no sólo por su nueva configuración y estructura, sino también por su nueva “composición”, todo lo cual permite que se registren como modelo de utilidad los productos por su composición (por ejemplo, productos químicos), quedando no obstante excluidas expresamente las invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

En cuanto al examen previo sustantivo o de fondo de los modelos de utilidad, a diferencia de las patentes sigue sin existir, y en esencia se mantiene el sistema previsto en la Ley de 1986, consistente en que la OEPM no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial, ni tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención. No obstante, el estado de la técnica relevante se equipara con el exigido para las patentes, y se elimina el concepto de novedad relativa.

Circular nº 7

febrero 2017

Página 2/3

Igualmente se mantiene el plazo de oposición por parte de los terceros (dos meses), si bien se prevé que ese plazo pueda prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo. Asimismo no se altera la duración de la protección de los modelos de utilidad: diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.

La nueva Ley mantiene en lo esencial el régimen previsto para las antes conocidas como “invenciones laborales”, si bien se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado (se precisa que se debe efectuar por escrito en el plazo de un mes desde que se haya concluido la invención) y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador (a ejercer en tres meses, tal y como sí preveía la normativa anterior). No obstante, se mantienen indeterminadas cuestiones que conviene pactar antes de que se suscite la controversia, tales como el “plazo adicional razonable” acordado entre el empresario y el empleado, en el que aquél puede presentar la solicitud de propiedad industrial tras haber comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención. En cualquier caso, sobre los posibles pactos, debe tenerse tanto la ley precedente como la vigente, establecen que

será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en esta sede.

También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra que admite prueba en contrario, de que las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

Para resolver cualquier duda al respecto, puede consultar al **Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de HispaColex**, y su equipo especializado de abogados en Granada, Jaén y Málaga.

También puede contactar con nuestros abogados vía online a través de nuestra oficina virtual.