

# Modificaciones en el sistema español de protección de patentes (y II)



JOAQUÍN  
RAMÓN  
LÓPEZ  
BRAVO

Abogado,  
Agente de Propiedad Industrial  
Director de Comunicación Nacional  
de Herrera y Asociados



Como continuación a nuestro artículo del pasado número relativo a la entrada en vigor el 1 de abril de la nueva Ley de Patentes, señalaremos en este más cambios introducidos por dicha Ley en el sistema de protección de la innovación en España.

En cuanto al alcance de la protección, se protegen expresamente los elementos equivalentes a los que se citan en la invención. Se aclaran y racionalizan los límites de protección sobre las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

## Indemnización por desprestigio e indemnización coercitiva

En cuanto a las acciones por violación de patente, se crea el concepto de indemnización por desprestigio y se introduce la figura de indemnización coercitiva para poner fin a la vulneración. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños se remiten a la fase de ejecución. Se amplía el plazo para contestar a las demandas y para la reconvencción y la respuesta a la misma, a dos meses

en lugar de los 20 días previstos como plazo general en la LEC. El titular dispondrá de ocho días para solicitar del juez que la excepción por nulidad sea tratada como una reconvencción. Se prevé también que quien sospeche que se van a solicitar medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, pueda presentar un escrito justificando su posición ante el juzgado que considere competente.

Por lo que se refiere a la patente como objeto de propiedad, se añade como motivo para otorgar una licencia obligatoria, la necesidad de poner término a prácticas que una decisión firme haya declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia. Si la resolución administrativa o judicial establece que la patente debe ser sometida al régimen de licencias obligatorias, se publicará directamente en el BOPI la sujeción de la patente a dicho régimen. Se regula la concesión y posible retirada de licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.

Respecto de la nulidad de las patentes, se admite la nulidad parcial de una reivindicación y es causa de nulidad la ampliación del objeto de la solicitud si llega a concederse. Se introduce la revocación o limitación a instancia del titular, impidiéndola en los casos en que existan derechos de terceros inscritos, sin el consentimiento de los titulares de los mismos, o cuando figure anotada en el Registro una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma. Si está pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente la revocación o limitación, habrá de ser autorizada por el juez.

En la caducidad por falta de pago de una anualidad, este podrá ser reali-



Se protegen expresamente los elementos equivalentes a los que se citan en la invención

Se fija la publicidad de los expedientes y su posible consulta por medios telemáticos

zado por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad. La rehabilitación de las patentes caducadas se obtiene mediante el procedimiento de restablecimiento de derechos.

Las patentes secretas pasan a denominarse «patentes de interés para la defensa nacional». La conciliación ante la OEPM en materia de invenciones de empleados o por prestación de servicios previa a la reclamación

judicial, pasa a ser voluntaria. Se establece en la Ley la opción a mediación y arbitraje en materias que sean de libre disposición de los interesados y se faculta a la OEPM a constituirse en órgano de mediación y/o arbitraje.

## Inscripción facultativa

En cuanto a la representación, los Agentes de Propiedad Industrial pasan de ser «inscritos» a «legalmente habilitados», siendo su inscripción facultativa, y pueden actuar a través de personas jurídicas que podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la OEPM. Se establece el secreto profesional, que obliga a cualquiera que actúe en representación de un tercero.

En cuanto a las tasas, se fija una reducción de un 50% en ciertos casos para emprendedores y Pymes. Se suprime el pago anticipado de anualidades, debiéndose pagar en los tres meses siguientes a la fecha de devengo. Un pago de anualidad omitido, puede llevarse a cabo en los plazos de gracia habituales de seis meses y antes de la fecha de devengo de la siguiente anualidad, mediante el pago de una sobretasa. Las universidades obtendrán un descuento del 50% en las tasas o un 100% si acreditan haber explotado la patente.

En las disposiciones adicionales se establece como Ley supletoria la Ley 30/1992 y se regula el silencio negativo. Se fija la publicidad de los expedientes y su posible consulta por medios telemáticos, los mismos que se usarán con la Administración de Justicia para el envío de datos y documentos. Se establece una tramitación preferente para solicitudes relacionadas con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley de Economía Sostenible, y un procedimiento acelerado de concesión sin más requisitos que acogerse al mismo y pagar las tasas oportunas.

Como hemos podido ver en los dos artículos, el cambio en la protección de patentes es sustancial, lo que dará lugar a no pocas interpretaciones hasta tanto se consolide el sistema.