

Modificaciones en el sistema español de protección de patentes



JOAQUÍN
RAMÓN
LÓPEZ
BRAVO

Abogado, Agente de propiedad Industrial. Director de Comunicación nacional de Herrero y Asociados



El próximo 1 de abril de 2017 entrará en vigor la nueva Ley 24/2015 de Patentes. Reseñaremos en dos capítulos los cambios que dicha Ley introduce.

La modificación más trascendente es la desaparición del procedimiento de concesión sin examen previo, que permitía la obtención de patentes que muchas veces eran anuladas ante los tribunales por ausencia de novedad o actividad inventiva. La nueva ley impone el examen previo de dichas características, lo que dará como resultado patentes más fuertes ya que será en el procedimiento administrativo cuando se deban acreditar estos dos aspectos.

Se establece para las patentes un procedimiento de oposición post-concesión, la cual podrá presentarse en los seis meses siguientes a la concesión. Se aclaran y amplían los motivos de

oposición. El solicitante podrá modificar su patente para superar dichos motivos. La resolución puede revocar en todo o en parte la concesión, incluso una parte de una reivindicación contra lo que sucede actualmente, que no cabe la revocación parcial de una reivindicación. En cuanto al recurso administrativo, sólo podrá interponerlo quien se haya opuesto a la concesión o el propio titular.

Nuevo Modelo de Utilidad

Se reforma el Modelo de Utilidad, para el que se exige novedad mundial, y se amplían las materias y objetos sobre los que se podrá obtener protección, excluyendo solamente las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, y lo que no sea patentable por prohibición absoluta para cualquier modalidad. Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica.

Desaparecen los certificados de adición, título carente de justificación porque no está presente en la mayoría de los países de nuestro entorno. Según la exposición de motivos, la materia protegible queda incluida en el ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.

Se regulan también los Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos fitosanitarios (CCP) previstos en la legislación

La modificación más trascendente es la desaparición del procedimiento de concesión sin examen previo



En cuanto a la patentabilidad en general, se mantiene la descripción de lo que es patentable



comunitaria. Esta regulación se limita a la comprobación del cumplimiento de los requisitos y la fijación de tasas. La OEPM no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la UE.

En cuanto a la patentabilidad en general, se mantiene la descripción de lo que es patentable, y se incluyen como patentables sustancias o composiciones ya conocidas, para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas distintos de los usos conocidos. Se excluyen los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico sin recurrir a la falta de aplicación industrial.

Se elimina como divulgación que no afecta a la novedad, la causada por

el solicitante mediante ensayos que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. La auto-divulgación queda de este modo más penalizada.

Las «invenciones laborales», pasan a denominarse «invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios», regulando la invención que surge tanto en el marco de una relación de prestación de servicios como la surgida de una relación laboral. Se considera que las invenciones que se puedan patentar en el año siguiente a la extinción de la relación laboral o de servicios, se realizaron bajo la vigencia de la citada relación. Con alguna modificación, este régimen, se aplicará a los empleados públicos de centros de investigación y

universidades. Al tratar la contratación de un prestador de servicios por parte de la Administración, la Ley sólo indica que se deberá determinar en el contrato a quién corresponde la titularidad de las invenciones resultantes, sin que se establezca qué ocurre si se omite este deber en el contrato.

El procedimiento de concesión sufre modificaciones. Las más relevantes son:

- Se regula el lugar de presentación y la presentación electrónica.
- Se obtendrá la fecha de solicitud presentando simplemente una descripción de la invención en cualquier idioma y la información sobre cómo contactar con el solicitante.
- Se exige la identificación del origen geográfico de la materia biológica a que se refiera la invención y que se salvaguarde la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su explotación.
- Se posibilita la reivindicación de prioridad interna.

Novedades en el IET

Se establecen varias novedades en el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), pieza angular para determinar la novedad y la actividad inventiva en una invención cualquiera. La tasa para realizarlo deberá pagarse en el momento de la solicitud para agilizar su emisión. Irá acompañado de una opinión escrita, preliminar y no vinculante, e incluirá todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero.

La ley amplía la posibilidad de información a terceros e introduce el procedimiento de restablecimiento de derechos presente en otras modalidades de Propiedad Industrial, para determinadas gestiones.