



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO**



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Una Visión General de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

ARMONIZAR Y FORTALECER

- La necesidad de reforzar el papel de la innovación como eje para potenciar la competitividad de la economía española y de nuestras empresas.
- Los productos españoles para ser competitivos deben de estar correctamente posicionados y protegidos en los mercados nacionales e internacionales.

1. Claridad normativa

Actualización general de la Ley para adaptarla a un contexto nacional e internacional que ha cambiado sustancialmente desde 1986

Dispersión de normas:

- Reglamentos y Directivas Comunitarias: (CCP 1998)
- Sistemas Internacionales: EPO (1986), PCT (1989)
- OMC: Acuerdo Aspectos de Derechos APDIC (1995)
- Directiva Europea 98/44/CE sobre Biotecnología.
- Tratado de Derecho De patentes, PLT

Incoherencia entre legislación vigente y OEPM como Autoridad de Búsqueda y Examen del Sistema Internacional de Patentes PCT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección de las invenciones

ARMONIZAR Y FORTALECER

1. Claridad Normativa
2. Reducción de Cargas Administrativas
3. Apoyo al emprendedor



2. Reducción de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesión de patentes:

- Simplificación de requisitos y fluidez en el procedimiento
- Un único procedimiento de concesión
- Con examen previo

- Concesión rápida de patentes fuertes
- Mayor flexibilidad del Sistema

Evitar a los Tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas

- **Un país invierte en I+D cuando un 2/3 la realiza el sector privado.**
España es muy buena a la hora de generar conocimiento pero no lo es tanto a la hora de convertir ese conocimiento en negocio, y ese negocio pasa por una protección jurídica adecuada y a la altura de las necesidades actuales.



3. Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios, emprendedores individuales e instituciones públicas y privadas españolas una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante títulos sólidos

Facilitar al emprendedor la decisión para patentar en el extranjero

- Mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de monopolios injustificados
- Evitar gastos posteriores en tribunales


Normativas Nacionales



- **Ley 2/2011 de Economía Sostenible**



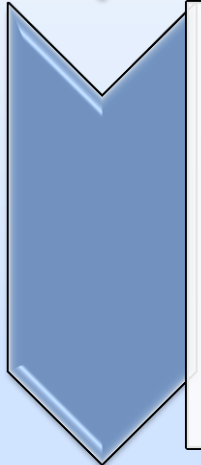
- **Ley 4/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**



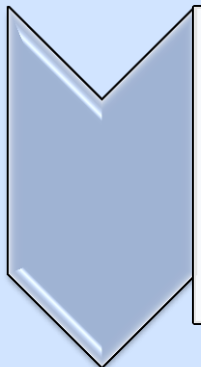
- **Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización**



- Entorno legal favorable a la innovación:
- Incrementa la transferencia de tecnología
- Favorece la internacionalización de la innovación española



- Apoyo al emprendedor
- Mejor protección de los resultados de I+D: Patentes fuertes
- Rapidez en la concesión
- Acceso información relevante para toma de decisiones estratégicas
- Eliminación de desventajas frente a solicitantes de vía Europea o Internacional
- Defensa de la competencia (al eliminar vendedores de humo)



- Imagen positiva del Sistema español de Concesión de Patentes comparable a países industrializados de nuestro entorno

DATOS

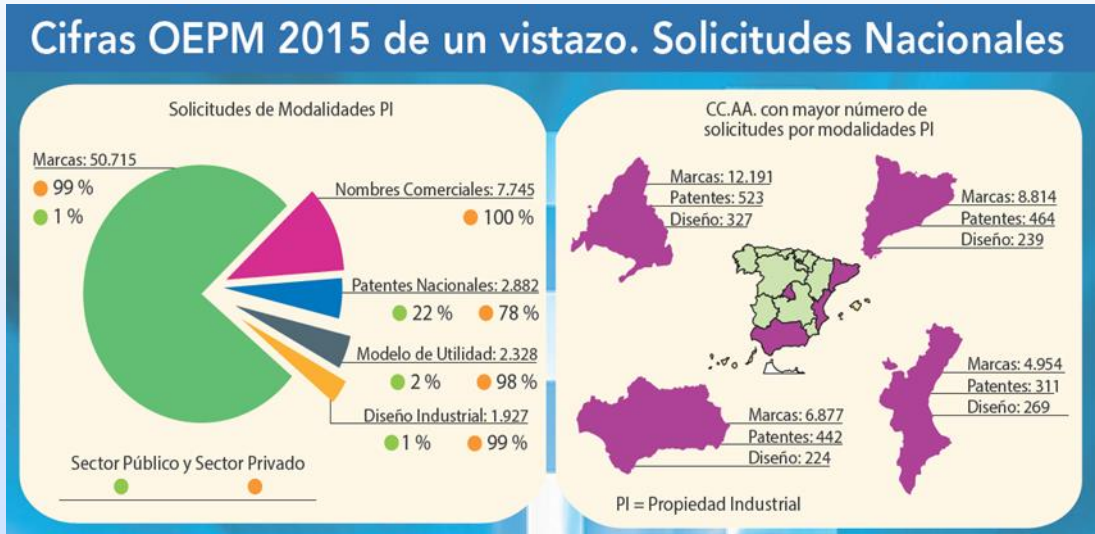
Utilización del Sistema Nacional actual

- principalmente por españoles (95,8 %)

Extranjeros para proteger en España:

- utilizan vías internacionales: más del 95% de las patentes con efectos en España se solicitan por vías EPO y PCT

Solicitudes presentadas en España



EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2000 - 2015

Modalidades de P.I. / Por Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patentes Nacionales	3.111	2.904	3.055	3.081	3.100	3.252	3.352	3.439	3.783	3.712	3.670	3.528	3.361	3.133	3.031	2.882
Modelos de Utilidad	3.212	3.142	3.099	3.000	2.901	2.853	2.814	2.657	2.662	2.545	2.629	2.585	2.517	2.633	2.689	2.328
Diseños Industriales	3.644	3.661	3.472	2.386	1.804	1.890	1.588	1.525	1.414	1.529	1.662	1.772	1.598	1.826	1.773	1.927
Marcas Nacionales	87.769	78.441	69.743	53.989	54.777	56.414	58.643	57.833	49.750	42.437	43.364	44.116	44.029	46.904	50.057	50.715
Nombres comerciales	4.229	4.168	4.940	4.162	3.928	5.130	6.449	6.750	5.865	4.694	4.602	5.062	4.998	5.759	7.099	7.445

SIGNOS DISTINTIVOS:

Solicitud signos distintivos en España: **58.160** (Marcas y Nombres Comerciales)
Posición en marcas de la Unión Europea: **4º** de la Unión Europea y **5ª** del total mundial

INVENCIONES:

Solicitud invenciones en España: **5.210** (Patentes y Modelos de Utilidad)
Posición en patentes europeas: **11º** de la Unión Europea y **17ª** del total mundial
Posición en solicitudes PCT: **9º** de la Unión Europea y **15ª** del total mundial

DISEÑOS:

Solicitud diseños industriales en España: **1.927** (expedientes de diseños)
Posición en diseños comunitarios: **5º** de la Unión Europea y **8º** solicitante mundial

ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015



16 Títulos
186 Artículos
10 Disposiciones Adicionales
6 Disposiciones Transitorias
1 Disposición Derogatoria
9 Disposiciones Finales

TITULOS I Y II

Unidad de Registro

CCP como modalidad

Patentabilidad de primer y posteriores usos médicos.

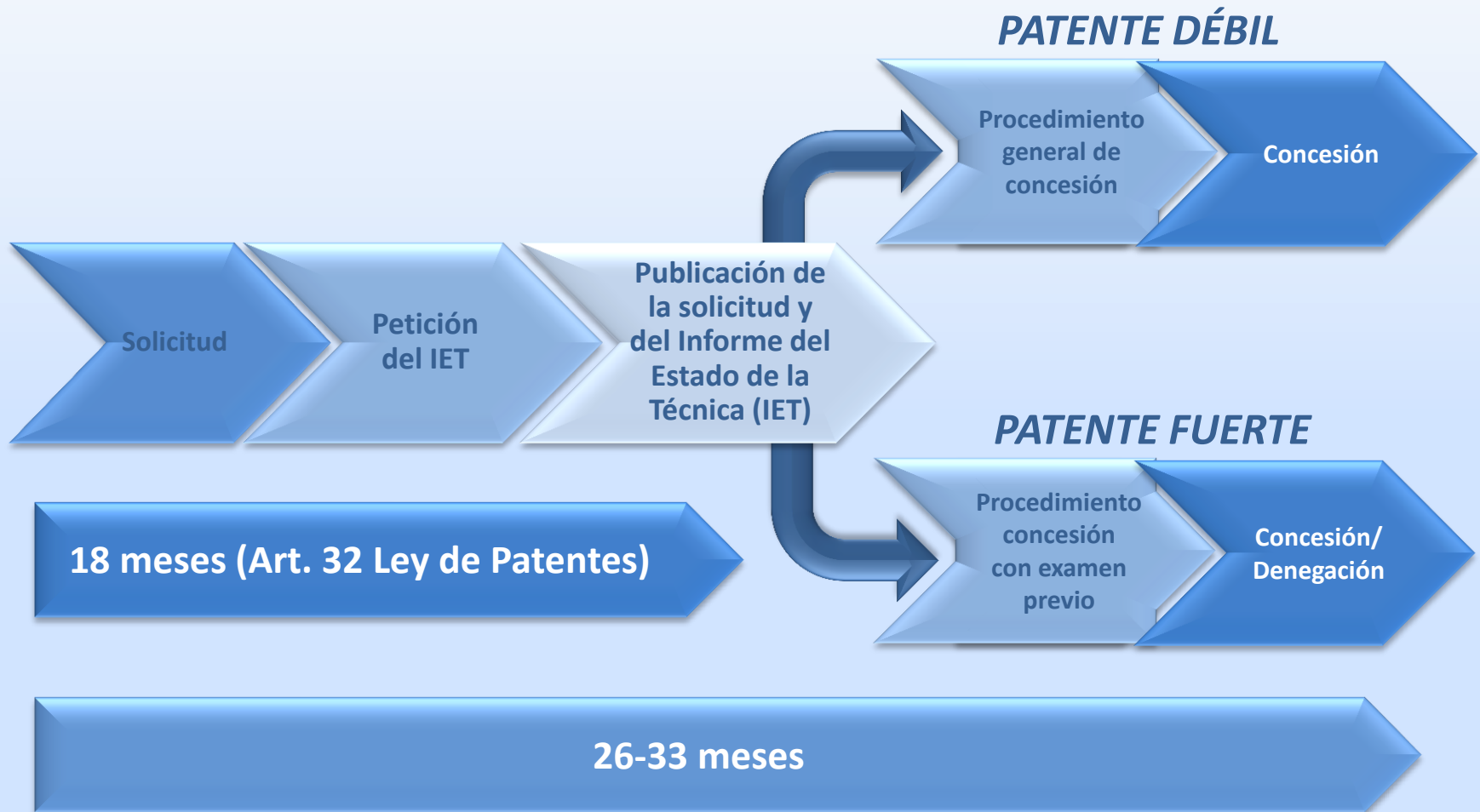
Estado de la técnica: las interferencias incluyen patentes europeas y PCT

Divulgaciones inocuas se adecúan al CPE

TITULO III Y IV

- 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 y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.
- Se prevé la posibilidad de que el trabajador pueda presentar la solicitud a nombre del empresario cuando aquel hubiera comunicado su voluntad de asumir la titularidad de la invención y no lo hiciera en un plazo razonable acordado entre ambos.
- 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 esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.
- Tratamiento unitario de invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas. Concepto de “personal investigador” del art. 13 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación .

TITULO V, PROCEDIMIENTO



Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT).

Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un Procedimiento único con Examen previo o sustantivo.

Integra la búsqueda con el examen técnico

Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto esencial para el interesado.

Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.

TITULO V PROCEDIMIENTO

Admisión a
trámite

Examen formal

Búsqueda

Examen de fondo y
Resolución

Oposición

TÍTULOS VI-IX

- Se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar».
- Para fijar los daños y perjuicios, se establece un canon mínimo y no un canon máximo
- La Ley añade las indemnizaciones para garantizar el cese de la actividad infractora.
- La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad: sin cambios
- Obligación de explotar: se eliminan los certificados de explotación
- Regulación más sistemática de supuestos de las licencias obligatorias
- La tramitación y resolución de las licencias obligatorias se simplifica

TITULOS X y XI

- Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes.
- En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso.
- Regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.
- La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos.
- Patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto: se realizan cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga.

TITULO XII

- Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.
- También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.
- Protective letters
- Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

TITULO XIII MODELOS DE UTILIDAD

- La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes.
- Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad a sustancias y composiciones químicas; se excluyen, los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
- El procedimiento es igual: con oposición pre-concesión.
- Aplica la limitación y revocación.
- Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica.

TITULOS XIV y XV

- Normativa para la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).
- Modificaciones, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial:
 - Se mantiene el examen de aptitud
 - se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.
 - También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

TITULO XVI

- Tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose 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. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.
- El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados.

DISPOSICIONES

- Se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
- Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- Publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas.

DISPOSICIONES

- Se prevé la bonificación del 50% y hasta el 100% (si las explotan) de todas las tasas a las Universidades Públicas.
- Se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible.
- Establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que por Instrucción se determinen.
- En las disposiciones finales se modifica la creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral.
- Modificación de artículos de La Ley de Marcas y Ley de Diseño.

RÉGIMEN TRANSITORIO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR (1 de abril de 2017)

Tramitados y resueltos conforme normativa vigente en la fecha de presentación

TÍTULOS DE PROTECCIÓN DE INVENCIONES CONCEDIDOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

Nueva Ley:

CAP V TIT V	Disposiciones comunes e información de terceros
TIT VI- X	Efectos, acciones por violación, propiedad, obligación de explotar y licencias obligatorias, nulidad y caducidad
TIT XII	Jurisdicción y normas procesales
TIT XIV	Aplicación Convenios Internacionales
CAP III TIT XIII	Efectos de la concesión (excepto causas de nulidad del art. 149.1 a)



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO**



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)