

Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes: Perspectiva de los Agentes de la PI

Ponente: Enrique Astiz

Presidente del COAPI

Abogado de litigios de CLARKE, MODET & Cía.

COAPI

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley 24/2015 de 24 de julio (BOE 25 julio 2015)

Exposición de Motivos:

Objetivos: modernización y actualización de la legislación de patentes, adecuación a las legislaciones comunitarias.

Necesidad de una actualización, no bastando con una simple reforma parcial.

Obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles.

- **Título I: DISPOSICIONES PRELIMINARES**
- Modificaciones de matiz, pero no excesivamente relevantes

- **Título II: Patentabilidad**

- El artículo 4 (Invenciones patentables) se modifica en cuestiones de matiz con respecto a lo regulado en el mismo artículo de la Ley 11/1986 (se incluía en éste la excepción de los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, que pasan ahora al artículo 5, creemos que con mejor sistemática).
- En el artículo 5 (Excepciones a la patentabilidad) se reproduce en la práctica el mismo artículo de la Ley 11/1986, con la inclusión de “una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna.
- En el artículo 7 (Divulgaciones inocuas) se suprime al anterior apartado c) (ensayos efectuados por el solicitante o su causante, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento); parece algo lógico.

- **Título III: Derecho a la patente y designación del inventor.**
- Se reproduce prácticamente el mismo Título de la Ley 11/1986.
- Existe una modificación en cuanto al contenido del artículo 11.3, ya que de su redacción parece desprenderse que ahora se deberá solicitar la suspensión del procedimiento de tramitación como medida cautelar (el Juez podrá acordar como medida cautelar...) cuando en la redacción anterior se decía “el Juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión...). Se trata de una cuestión de ámbito puramente procesal, pero tiene una evidente trascendencia.
- El resto del Título es una reproducción del articulado anterior.

- **Título IV: Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.**
- Se modifica el enunciado del Título (antes, “Invenciones laborales”).
- Artículo 15: se modifica el termino “trabajador” por “empleado o prestador de servicios”; de esta manera se amplía el ámbito de cobertura de la relación estrictamente laboral. En el mismo sentido, se modifica el término “empresa” por “empresario”. Puede dar alguna dificultad de interpretación, pero parece evidente que lo que se trata es de proteger más al empleado trabajador frente a la empresa o empresario.
- En el artículo 17,2, se añade una mención explícita (que antes no existía) en la forma de calcular la compensación del empleado, lo cual es positivo.

- En el artículo 18 se añaden una relación casuística de posibles circunstancias que puedan acaecer en las relaciones entre el empresario y el empleado en este tipo de situaciones. En mi opinión, el tercer párrafo del apartado 2 de este artículo peca de indefinición y puede dar lugar a conflictos cuando se señala “si el empresario no presentase la solicitud dentro de un plazo adicional razonable...”. Habría sido más sencillo establecer ya un plazo perentorio.
- El artículo 19 establece una presunción legal, salvo prueba en contrario, de que las solicitudes presentadas dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o servicios pertenecen al empresario.
- El artículo 21 establece las relaciones a estos efectos entre el personal investigador y las Universidades y Entes Públicos de Investigación. De alguna manera, se reproducen los derechos del empleado frente al empresario de los artículos anteriores. Se establece expresamente, y esto creo que es positivo, la prohibición de divulgación del resultado de una investigación susceptible de ser patentada.

- **Título V: Solicitud y procedimiento de concesión.**
- Con respecto a este punto, que la trascendental reforma de la nueva Ley, no me voy a extender en sus aspectos procedimentales, en tanto en cuanto han sido objeto de tratamiento detallado por los ponentes anteriores.
- Eso si, aquí surge la pregunta del millón ¿era necesaria esta reforma? ¿va a ser útil esta reforma para las empresas españolas?
- Tendencia a acomodarse con lo ya conocido.
- Necesidad evidente de garantía en cuanto a la validez de las patentes.
- Incoherencia de la existencia de patentes registradas, con IET desfavorable.
- Incoherencia de un procedimiento que impedía en la práctica (y a elección del solicitante) la defensa de sus derechos por parte de terceros interesados.

- Lo que implicaba el recurso a los Tribunales, en casos en los que ello no debería de ser necesario.
- ¿Disminución del número de solicitudes de patentes en España?
- Incremento del coste inicial.
- ¿Recurso de acudir directamente a solicitudes europeas y/o PCT?
- ¿Aplicabilidad en este caso del artículo 152.2y 115?
- Todo esto sólo tendrá sentido si efectivamente la OEPM emite el IET y la opinión escrita con antelación suficiente al transcurso del plazo de prioridad de la solicitud, para de esta forma permitir al solicitante decidir con tiempo suficiente la extensión o no de su patente a otros países o territorios. En mi opinión personal, esto debería de hacerse en un plazo máximo de nueve meses desde la solicitud, para dejar un plazo mínimo de tres meses para adoptar las decisiones oportunas, buscar la financiación necesaria, etc.

- Oposiciones: Artículo 43
- Se establece la oposición “post-concesión” en un plazo de seis meses, que consideramos un plazo suficiente para la preparación de la oposición.
- Se establece un procedimiento contradictorio que consideramos preserva los derechos tanto del solicitante como del oponente. Es más, se prevé la posibilidad de dar un traslado final al solicitante, si por la OEPM se considerase que existe todavía algún obstáculo para la concesión total o parcial, en cuyo momento se podrá subsanar el defecto o presentar nuevas alegaciones.
- Es decir, que los derechos de defensa están plenamente respetados.
- No se sabe la duración previsible de todo este procedimiento, que pensamos que no será corto, dependiendo de los medios con los que pueda contar a estos efectos la OEPM.

- Recursos: Artículo 44.
- Se establece la posibilidad de recurrir la decisión, tanto por el solicitante como por el oponente. Se tratará de un recurso administrativo, es decir, de un recurso de alzada.
- Cambio de modalidad: Artículo 51.
- Se puede pedir la transformación de la solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo del artículo 39. ¿consecuencias de un IET u opinión escrita desfavorable en una transformación en modelo de utilidad?
- Artículo 54: Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa:
- ¿Conveniencia de hacerlo para el oponente? Única vía para el solicitante: reservas.

- **Título VI: Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.**
- Efectos típicos conferidos por las patentes. Nada que añadir.
- Cabría preguntarse, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 60.1, la posible extensión de esta prohibición al tema de las impresoras 3D. Este es un tema de reflexión más doctrinal y jurisprudencial, pero dejamos esta pregunta en el aire.
- Es buena la introducción del artículo 61.1.c) (cláusula bolar), para aclarar la situación legal de forma definitiva.
- Excepción del ganadero y agricultor (art. 62,1) como novedad. ¿Va en contra de sentencia US caso Monsanto?

- **Título VII: Acciones por violación del derecho de patente.**
- Se establecen las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, que no están previstas en la Ley actual (aunque si en la de Marcas), si bien no se prevé una cuantía mínima como sucede en el caso de la Ley de Marcas.
- Se remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la infracción (complejidad y sobre costo añadidos no justificable si la sentencia resulta ser absolutoria). Este es un punto muy positivo de la nueva Ley, en tanto en cuanto agiliza los procedimientos y elimina un sobre coste que a veces resulta ser innecesario.

- Artículo 78:
- En el apartado 1 se establece la prescripción de acciones civiles en el plazo de cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. Aquí entraría en juego la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo que sigue la teoría de los llamados “actos continuados”, lo que implica en la práctica totalidad de los casos la imprescriptibilidad de la acción.
- Nada se dice en este artículo sobre lo que se establecía en el artículo 71.2 de la Ley 11/1986 sobre el plazo máximo de cinco años en lo referente a la indemnización de daños y perjuicios. Habrá que entender que se aplicará esta limitación de todas maneras por lo señalado en el artículo 78.1, pero la verdad es que introduce una inseguridad innecesaria que se habría solventado con la reproducción del indicado artículo 71.2 de la Ley actual.

- Título VIII: La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.
- En el artículo 79 se establece como principio general (apartados 2 y 3) que la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes. En cualquier caso, la interpretación de esta norma siempre ha sido controvertida.
- En el artículo 80 se establecen las particularidades en los casos de cotitularidad, pero en nada se modifican los actualmente existentes.

- Artículo 83: Licencias contractuales. En nada se modifica la regulación actual.
- Artículo 84: conocimientos técnicos. En nada se modifica la regulación actual.
- Artículo 85: Responsabilidad del transmitente y licenciante. En nada se modifica la regulación actual.
- Licencias de pleno derecho: Se modifica 8art. 89.2) el plazo a partir del cual el solicitante de la licencia estará facultado para utilizar la invención (pasa de una semana a un mes desde la fecha de la recepción de la notificación).
- En el resto no existen cambios significativos.

- **Título IX: Obligación de explotar y licencias obligatorias.**
- Aquí se aceptó la propuesta de modificación planteada por el COAPI con respecto al Anteproyecto inicial, en el sentido de introducir primero la obligación de explotar, como principio general, para después tratar los casos de concesión de licencias obligatorias.
- En el artículo 90.3 se indica que la prueba de que la invención está siendo explotada incumbe al titular de la patente; esto, que en general podemos considerar totalmente correcto, elimina el contenido del anterior artículo 84 LP 11/1986 que trataba de la acreditación de la puesta en práctica, por medio de un certificado oficial. Y aunque es cierto que esta figura es muy posible que ya estuviese en desuso, no dejaba de ser una herramienta muy útil para dejar acreditada la explotación frente a terceros y, de esta forma, cerrar el paso a peticiones constantes de otorgamiento de licencias obligatorias. Pienso que se debería de haber mantenido esta figura, en beneficio de todas las partes, el titular, el hipotético interesado y la propia OEPM.

- En los supuestos de concesión de licencias obligatorias (art. 91) se introduce un concepto nuevo: “la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia”. Esta norma parece bastante “peligrosa”, teniendo en cuenta los “excesos” que a menudo se cometen desde los organismos de defensa de la competencia, contrarios en general a cualquier limitación de dicho derecho, pero cuando precisamente el derecho de patentes supone una limitación, absolutamente legal, de la competencia. De todas formas, no parece que esta norma vaya a tener una incidencia muy grande.
- Se limita (art. 92) a un año el plazo de interrupción de la explotación habilitante para la solicitud de una licencia obligatoria (era de tres años). Quizás la solución intermedia (dos años) hubiera sido más equitativa.

- Se establecen y detallan las licencias obligatorias por dependencia, por motivos de interés público, y para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.
- Por lo que respecta al procedimiento de concesión de las licencias obligatorias, se elimina el procedimiento de mediación de la OEPM existente hasta ahora y se sustituye por un procedimiento “mixto” en el que, una vez que la OEPM considera que se dan las circunstancias necesarias para el otorgamiento de la licencia obligatoria, las partes deberán designar un mediador común o, en su defecto, un experto por cada una de las partes para que, junto con un experto designado por la OEPM, se acuerden las condiciones de la licencia. El sistema parece bueno y con garantías suficientes para todas las partes implicadas; es posible que en la práctica resulte un tanto complicado y largo.

- Título X: Nulidad, revocación y caducidad de la patente.
- En las causas de nulidad (art. 102.1) se añade, con respecto a la regulación anterior, el apartado d) que establece “cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión”. Es algo evidente, aunque no expresamente recogido en la Ley 11/1986, ya que no puede ampliarse la protección con relación a la solicitud inicial.
- 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 modificada sirva de base al proceso. El titular podrá defender, con carácter subsidiario, el juego de reivindicaciones que proponga en la contestación. Es decir, en este momento, el titular podrá modificar el contenido del alcance de su patente.

- De acuerdo con el artículo 103.4, el titular de la patente limitar el alcance de su patente modificando las reivindicaciones; la patente así modificada servirá de base al procedimiento. ¿Quiebra del principio “perpetuatio jurisdictionis”?
- De acuerdo con el artículo 105, se prevé la posibilidad de revocación (o limitación) modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal.
- La revocación total puede ser considerada como una renuncia que ya existía en la legislación actual, pero la revocación parcial no estaba prevista.
- La revocación tiene los mismos efectos que los de la nulidad total o parcial. Es decir, lo que sea objeto de la revocación es como si nunca hubiese existido.

- Caducidad:
- No se modifica el régimen de caducidad previsto en la Ley 11/1986. Entro otros, existe el caso de la renuncia del titular, que habría que considerar de alguna manera equivalente al de la revocación, aunque sus consecuencias son muy diferentes.

- **Título XI: Patentes de interés para la defensa nacional.**
- El artículo 111 establece que **todas** las solicitudes de patentes se mantendrán en secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Es decir, hay que entender que este precepto, a pesar de su inclusión en este Título XI, se refiere a cualquier solicitud de patente, sea cual sea la materia a la que se refiera. Y, posteriormente, señala que este plazo se prorrogará hasta cuatro meses cuando se considere que la invención puede ser de interés para la defensa nacional.
- Lo importante o trascendente en este punto es lo dispuesto en el artículo 115 (Solicitudes en el extranjero). Cuando se trate de invenciones realizadas en España, no se pueden solicitar patentes en ningún país extranjero ¿Se aplica a todas las patentes, o sólo a las relativas a la defensa nacional?

- **Título XII: Jurisdicción y normas procesales.**
- Competencia (artículo 118): Aparentemente, no cambia la jurisdicción con relación a la LP 11/1986. Puede existir la duda en el caso de acciones de infracción si se puede optar no sólo por el domicilio del demandado, sino también por el lugar donde se hayan producido los efectos de la violación, en cuyo caso parecería que la elección del Juzgado competente está a la libre disposición del demandante.
- En lo relativo a los plazos, se introduce una especialidad con respecto a la norma general de la LEC.
- **Dos meses de plazo para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención.**
- **El mismo plazo para contestar la reconvención,** así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma.

- Se prevé, igual que en la LP 11/1986, la posibilidad de alegar, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor. Ahora bien, se precisa que en el caso de excepción, el titular de la patente dispondrá de un plazo de 8 días para solicitar que la excepción sea tratada como reconvención (importante de cara a los plazos para rebatir la contestación).
- En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, además de justificar en lo que afecta dicha limitación a su acción, se concederá un trámite de audiencia a los interesados.
- Acción de jactancia en el artículo 121, equiparable a la del artículo 127 LP 11/1986.

- Diligencias de comprobación de hechos:
- No se modifica sustancialmente la regulación ya existente, que en cualquier caso se remiten a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Medidas cautelares: lo mismo se puede decir con respecto a las medidas cautelares.

- **ESCRITOS PREVENTIVOS:**
- Aquél que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.
- Esta disposición supondrá una posibilidad de múltiples escritos ante Juzgados “sin competencia” y que ya veremos como se solucionan estos conflictos procesales.

- Título XIII: Modelos de utilidad.
- **Exposición de Motivos con respecto a los Modelos de Utilidad:**
 - .- disparidad como elemento común en el derecho comparado.
 - .- título de protección bien adaptado a las necesidades de las empresas españolas.
 - .- 95% de origen nacional de las presentaciones.
 - .- se mantiene el modelo “sui generis” y no el de “patente simplificada”.
 - .- ampliación del área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad.
- Importancia histórica de los Modelos de Utilidad como figura tradicional de la PI española y como medio de desarrollo de la industria española, fundamentalmente de las PYMES.

- **CAPÍTULO I : Objeto y requisitos de protección**

- Concepto M.U. en la nueva Ley de Patentes 24/2015:

- Art. 134:

- 1.- Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una 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.

- 2.- No podrán ser protegidas como modelos de utilidad, además de las materias excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

- ¿Qué cambia con respecto a la Ley actual 1986?
- Se añade la palabra “**PRODUCTO**” (“objeto o producto” vs. Sólo “objeto”)
 - Y
- “configuración, estructura o **composición**” vs. “configuración, estructura o constitución”.
- Esta diferenciación semántica entre “composición” en la NUEVA LEY y “constitución” en la LP 1986, junto con el añadido del apartado 2 del artículo 143 de la Ley actual (que se refiere a lo que podrá protegerse como modelo de utilidad –los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos-), que desaparece en la Nueva Ley, hace que se abra el abanico de lo que será protegible como modelo de utilidad que, exceptuando la salvedad del artículo 134.2 (equivalente al art. 143.3 LP 1986), puede abarcar prácticamente todo, incluyéndose los productos químicos.
- Es decir, frente a la regulación actual en la que lo que es protegible son fundamentalmente los instrumentos y herramientas, pasarán a serlo también las composiciones (excepto aquello que recaiga sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas).

- **NOVEDAD – ESTADO DE LA TÉCNICA**

- Diferencia fundamental con la regulación actualmente vigente:

- **Art. 136.1 NUEVA LEY**: El estado de la técnica con referencia la cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, **será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.**

- **Art. 145.1 LP86**: El estado de la técnica con referencia al cual debe de juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo **ha sido divulgado en España**, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

- **iii ELIMINACIÓN TOTAL DE LA NOVEDAD RELATIVA!!!**
- **iii EXIGENCIA DE NOVEDAD ABSOLUTA!!!**
- **iii MISMA NOVEDAD QUE PARA LAS PATENTES!!!**

- **ACTIVIDAD INVENTIVA**

- Está regulada en el artículo 137 NUEVA LEY 24/2015 y no cambia en nada el actual artículo 146.
- Es decir, se define, igual como hasta ahora, como aquello que no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.
- Eso sí, y de acuerdo con lo explicado anteriormente, el estado de la técnica sobre el que tendrá que valorarse la existencia de la actividad inventiva está ampliado y, por consiguiente, también se endurece esta exigencia en la Ley 24/2015.

- Artículo 140 Ley 24/2015: no existiendo motivos de denegación o habiendo sido subsanados, se publicará la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, con las reivindicaciones y una reproducción de los dibujos.
- Artículo 141 Ley 24/2015: Se podrá formular oposición **dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, ampliables a cuatro meses.**
- En la oposición se podrá alegar la falta de cualquiera de los requisitos legales para la concesión (novedad, inventiva, aplicación industrial o suficiencia de la descripción). No se podrá alegar la falta de legitimación del solicitante que deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

- Art. 145.3, 4 y 5 Ley 24/2015: para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva, **será preciso que se haya solicitado previamente (previo pago de la tasa correspondiente) el informe sobre el estado de la técnica**. Esta es una novedad muy importante, ya que supone una ratificación previa sobre la validez del modelo, y también implicará un retraso en el ejercicio de acciones, dependiendo del tiempo que tarde la Oficina en elaborar el referido informe. En el caso de que se presente la demanda sin la aportación del informe, el demandado podrá solicitar la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe. Solicitado el informe, y aunque todavía no se haya aportado, se podrán solicitar medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado.
- Esta obligación es aplicable también a los modelos concedidas en vigencia de la Ley 11/1986 (Disposición Transitoria Segunda, 3º). ¿**Cómo se realizará el informe?**

- Preguntas sobre el nuevo modelo de utilidad.
- ¿Servirá como sustitutivo de las actuales patentes de invención sin examen previo?
- ¿Servirá para obtener de forma rápida y más barata títulos de propiedad industrial?
- ¿Servirá como base para la extensión internacional de invenciones?
- ¿Cómo serán conceptuados los modelos de utilidad de la LP 11/1986?
- ¿Servirán como derecho de exclusiva?

- Título XIV: Aplicación de los convenios internacionales.
- La principal duda que nos surge será la aplicación del artículo 152.2 : <<Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. ...A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España>>.
- ¿Una patente europea de origen español, no presentada en España, tendrá efectos en España? ¿Basta la solicitud de una patente europea, sin solicitud previa española, pero efectuada ante la OEPM?

- **Título XIV: Aplicación de los convenios internacionales.**
- Este Título no existía en la LP 11/1986.
- Artículo 152.2: “Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviere su domicilio, o sede social o residencia habitual en España, se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta ley. **A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.**”
- ¿Se considerará entonces que una patente originada en España no puede solicitarse inicialmente fuera de España y entonces no tendrá efectos su validación posterior en España?

- Lo mismo con relación a las PCT y el artículo 163.2.
- ¿La solicitud de patente europea o PCT ante la OEPM libera de la obligación de la presentación de la solicitud inicial como patente española ante la OEPM?

- Título XV: Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Art. 176.1: Se definen a los Agentes de la Propiedad Industrial como las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.
- ¿Se entiende por lo tanto que todo profesional liberal que ofrece y presta HABITUALMENTE sus servicios de asesoramiento tiene que ser un Agente de la Propiedad Industrial?
- DEBIERA DE SER ASÍ, PERO EN LA PRÁCTICA NO LO ES.

- De alguna manera, se da incluso “carta de naturaleza” a otro tipo de representantes, cuando en el artículo 176.6 se extiende la obligación de confidencialidad a “los otros representantes”.
- Se refuerza, y esto es positivo, la confidencialidad y el secreto profesional. (art. 176.5).

- Título XVI: Tasas y anualidades.
- Ningún cambio relevante, excepto que parece que se elimina la posibilidad de rehabilitación de las patentes mediante el pago de la vigésima anualidad.

- Cabe preguntarse si se cumplen los objetivos que se propone esta nueva Ley:
- .- Modernización y actualización de la legislación de patentes : desde luego, se refuerza el sistema.
- .- Obtención rápida de títulos sólidos: es posible que los títulos sean más sólidos, pero en principio no apreciamos nada que suponga una agilización de los trámites.
- .- Se amplían los campos de lo patentable como modelo de utilidad.
- .- Se endurecen drásticamente las condiciones de validez de los modelos de utilidad, en lo referente a la novedad y la actividad inventiva. Esto tendrá como consecuencia que la idea que existía actualmente sobre los modelos de utilidad como “pequeña invención” y como registro muy al alcance de las PYMES españolas va a desaparecer totalmente.
- .- Existirá posiblemente una tendencia natural a que las patentes de invención que se venían solicitando hasta ahora en España se empiecen a solicitar como modelos de utilidad: efecto de “corrimiento descendente”.

- .- De esta forma, el nuevo modelo de utilidad, con exigencia de novedad absoluta pero sin examen de novedad ni IET, se convertirá en un título de más fácil y rápida obtención (eso si, de dudosa validez en muchos casos) y que tenderá probablemente a sustituir a las actuales patentes de invención.
- .- Todo ello conllevará posiblemente la desaparición de los modelos de utilidad como venían siendo entendidos hasta ahora, y desde luego el tiempo nos dirá si todos esos pequeños utensilios y aparatos que venían representando la gran mayoría de solicitudes de modelos de utilidad llegan a ser protegidos de alguna manera.
- .- Se verá posiblemente un incremento de las solicitudes de diseños industriales, como mal menor para esas pequeñas industrias.