

NUEVA LEY DE PATENTES

(Ley 24/2015 de 24 de julio)

¿QUÉ OPINA EL SECTOR EMPRESARIAL?



DC Servicios Jurídicos

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

Conclusiones sobre la opinión de Repsol respecto a la nueva Ley de Patentes

PARTE I. Repsol.

**Empresa innovadora que
apuesta por la protección
mediante PI.**

Parte I: Repsol. Cómo somos



Repsol es una compañía energética integrada y global con amplia experiencia en el sector, que desarrolla, en todo el mundo, actividades de:

- ❑ **Upstream:** Exploración y Producción de petróleo y gas natural

La estrategia de Upstream se desarrolla fundamentalmente en 3 áreas geográficas clave: Norteamérica, Latinoamérica y Sudeste asiático.



- ❑ **Downstream:** Refino, Marketing, GLP, Química y Nuevas Energías.

La actividad de Downstream consiste en el suministro y trading de crudos y productos, el refino del petróleo, la comercialización de productos petrolíferos, la distribución y comercialización de GLP, la producción y comercialización de productos químicos y el desarrollo de nuevas soluciones de energía.

- Las inversiones de más de 4.000 millones de euros en complejos industriales nos convierten en los más eficientes de Europa.
- Contamos con 4.700 estaciones de servicio en España, Portugal, Perú e Italia

Buscamos el bienestar de las personas y respondemos a criterios de sostenibilidad

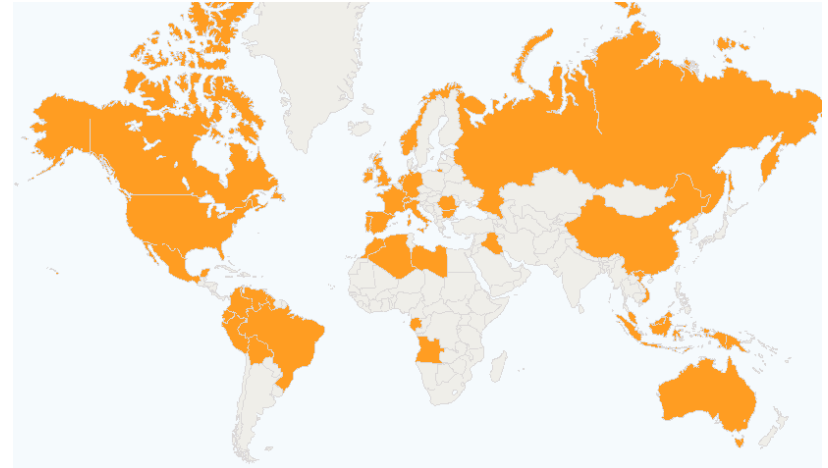
REPSOL – Su equipo



- ❑ El equipo Repsol está formado por más de **25.000 personas** de 80 nacionalidades, presentes en más de 40 países.
- ❑ Más de 1.200 teletrabajadores
- ❑ 600 empleados con capacidades diferentes

La diversidad nos da una ventaja competitiva para afrontar el futuro, atrayendo, desarrollando y reteniendo el talento.

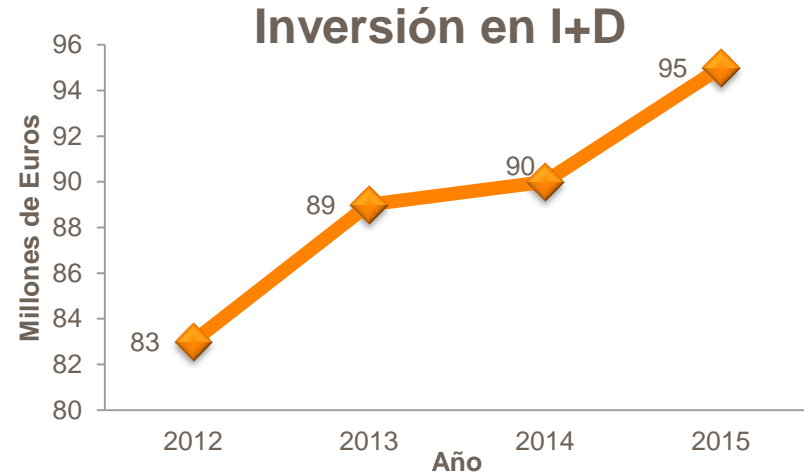
Somos un equipo comprometido con la sociedad que busca las mejores soluciones energéticas a través de proyectos innovadores y retadores



Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI



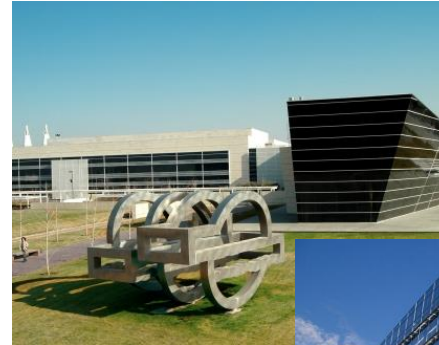
- Repsol apuesta por la innovación en un entorno económico complicado y un sector muy competitivo. Esto se refleja en el hecho de que hemos ido **aumentando la inversión en I+D a lo largo de los años.**
- Repsol considera que **el desarrollo tecnológico en nuestro sector es crucial** para satisfacer de forma sostenible la demanda de energía global.
- En Repsol consideramos que la innovación es necesaria para crear valor para la compañía y adquirir ventaja competitiva. Nuestra máxima es: **“Inventemos el futuro”.**



Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI



- Repsol cuenta con una importante capacidad de investigación , apostando también por **trabajar en red** mediante alianzas tecnológicas con universidades, centros tecnológicos y firmas tecnológicas de reconocido prestigio. En 2015 se llevaron a cabo 113 acuerdos con estas instituciones y se participó en 24 proyectos promovidos por la UE o la Administración Española.
- Repsol, a través de su Fundación, promueve el **Fondo de Emprendedores**, una incubadora dirigida a apoyar a proyectos empresariales que aporten soluciones innovadoras en materia de energía, eficiencia y ahorro energético.
- En 2015 Repsol lanzó la tercera edición del **programa INSPIRE open innovation** con la participación de la comunidad científica (universidades y centros tecnológicos) para captar propuestas de soluciones disruptivas en el sector de la energía.



Centro Tecnológico de Repsol. Móstoles



Technology Houston Hub



Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI



- Proyecto INSPIRE
- Fondo de Emprendedores
- Energy Ventures



Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI



- ❑ La Propiedad Industrial e Intelectual se ha constituido en un factor clave para el posicionamiento de una Compañía y en su toma de decisiones a nivel estratégico.
- ❑ Las empresas necesitan:
 - ❖ Innovar
 - ❖ Proteger sus desarrollos
 - ❖ Proteger su imagen y renombre

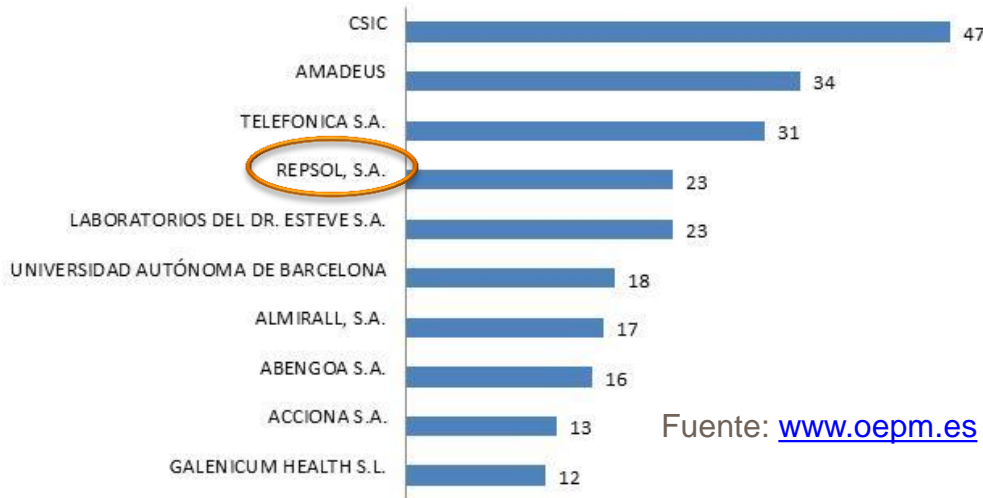


Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

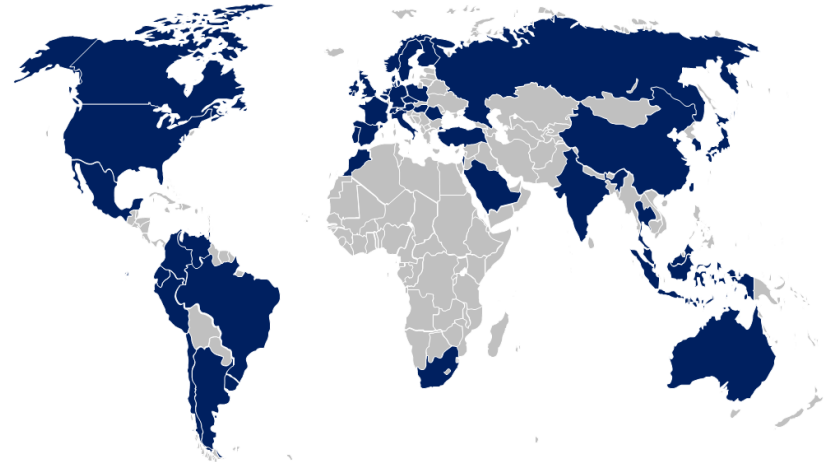


- Repsol reconoce la importancia de **proteger los desarrollos realizados mediante propiedad industrial.**


TOP Solicitantes Españoles de Patentes Europeas
2015



Países en los que Repsol tiene alguna
patente en vigor



Fuente: www.oepm.es



PARTE II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes.

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes



1. El **examen sustantivo será obligatorio** en lugar de opcional como con la LP actual.

Se pasa a un modelo de patentes fuertes, pues la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza un examen sustantivo o de fondo del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), basándose en un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita.

2. El **IET habrá que pedirlo y abonarlo en el momento de presentar la solicitud** en lugar de a los 15 meses como con la LP actual.
3. Nuevo procedimiento de **oposición post-concesión**.
4. **Limitación post concesión** de las patentes en vía administrativa, a petición de su titular



Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes



¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

1. A favor de un sistema de patentes robustas que aumente la seguridad jurídica y que favorezca a las empresas realmente innovadoras:

- En Repsol buscamos proteger nuestras invenciones con patentes fuertes, no nos interesan las patentes curriculares.
- Estamos en contra de la existencia de monopolios injustificados.
- Creemos que es eficiente evitar litigios innecesarios para proteger nuestros derechos frente a patentes de terceros no válidas.
- Será necesario que la OEPM elabore los informes dentro del plazo de prioridad y con la debida calidad.



Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes



¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

2. A favor de que se haga la tramitación más ágil, con un procedimiento más cercano al europeo que permite disponer de información valiosa sobre la patentabilidad de la invención en pocos meses.



- Dispondremos, con mayor antelación, de la información necesaria y relevante para decidir mantener nuestra solicitud y/o patentar en el extranjero dentro del año de prioridad, permitiéndonos una mejor estrategia de internacionalización empresarial. De esta manera dispondremos de dicha información antes de tomar la decisión de extender la protección a más territorios.
- El aumento del coste inicial que puede suponer la obligatoriedad del examen de fondo no es relevante respecto a la inversión en I+D que hay detrás de cada invención.

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes



¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. Consideramos positiva la incorporación de las oposiciones post-concesión.

- Se agiliza el procedimiento de concesión de patentes.
- Se da mayor flexibilidad a terceros para intervenir en el proceso de concesión de patentes, dándoles la oportunidad de ser parte activa en el proceso si se considera que la patente concedida no es válida.
- Se trata de una medida de control de calidad.



Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes




¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. Limitación post concesión.



- Se limita la patente, ante un conocimiento sobre el estado de la técnica desconocido durante la tramitación, para hacerla más robusta.
- Procedimiento simple, rápido y económico
- Se evitan disputas sobre la validez de la patente y crea seguridad jurídica para los terceros

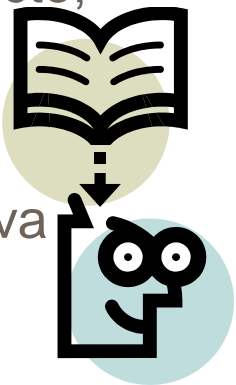


PARTE III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad.

Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad



1. Se exigirá a los modelos de utilidad **novedad absoluta** en lugar de novedad en el territorio español como en la actual LP.
2. **Se amplía el ámbito de la materia protegible** mediante modelos de utilidad a “composiciones”, lo que implica cualquier producto, **incluyendo composiciones químicas**.
3. Se incluye la **obligatoriedad de solicitar el IET para poder emprender acciones** de defensa de los derechos de exclusiva que otorga.



Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad



¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?



1. Entendemos que el requisito de novedad relativa existente en la LP actual está superado por el entorno actual en el que las nuevas tecnologías hacen accesible la información de manera global.



2. Creemos que es positiva la flexibilidad que nos otorga el poder proteger mediante modelo de utilidad nuestras composiciones químicas pero nos preocupa el que terceros puedan obtener modelos de utilidad con “discutible nivel de actividad inventiva” para composiciones químicas que puedan interferir con nuestros derechos.

Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad



¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?



3. El exigir la realización del IET para poder emprender acciones legales contra terceros entendemos que es una buena medida para dotar de mayor validez a estos títulos.

PARTE IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.



1. Asuntos procesales:

- Jurisdicción: Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.



- Tramitación. Dada la especial complejidad de esta materia, se amplía el plazo general de 20 días existente en la Ley de Enjuiciamiento Civil para contestar a una demanda, a 2 meses, y lo mismo para formular reconvencción o contestar a la misma.

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.



2. Invenciones laborales:

- Se aclara el régimen jurídico de las invenciones laborales, se simplifica su procedimiento y se busca aumentar la seguridad jurídica en este ámbito.
- Importancia al deber de información recíproca.
- En el caso de que la aportación del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente a su contrato o relación de trabajo, tendrá derecho a una remuneración/ compensación suplementaria.
- Si el trabajador no está contratado para investigar pero obtiene una invención relacionada con su actividad profesional y gracias a los medios o a los conocimientos adquiridos en la empresa, el empresario puede decidir entre obtener la titularidad o reservarse un derecho de utilización de la invención, debiendo en ambos casos compensar económicamente al trabajador.



Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.



2. Invenciones laborales:

- En los casos de que el empleado tenga derecho a una compensación económica justa, ésta podrá consistir en una participación en beneficios.
- Mejoras técnicas no patentables (secreto industrial) que ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, el empleado tendrá derecho a una compensación razonable.
- Presunción iuris tantum del carácter laboral de la invención, dentro del año tras extinción contrato laboral.



Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.



3. Disposiciones adicionales:

- Bonificación del 50% de las tasas para Universidades Públicas. Bonificación del 100% si acreditan explotación económica real y efectiva de la patente o modelo de utilidad.



Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.



¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?



1. Entendemos que se trata de medidas razonables encaminadas a otorgar mayor seguridad jurídica y flexibilidad en los procesos judiciales.



2. Establece de manera más precisa el marco de este tipo de invenciones y aumenta la seguridad jurídica. Se establece un deber de información y de colaboración mutua.



3. Consideramos positivo incentivar a las Universidades a proteger sus desarrollos y sobre todo a explotarlos económicamente lo que puede ayudar a “sacar del ámbito universitario” las invenciones hacia el ámbito empresarial y de ahí a la sociedad.

Conclusiones sobre la opinión de Repsol respecto a la Nueva Ley de Patentes



- ❑ Norma que **agiliza y acelera** el procedimiento para el registro de patentes y modelos de utilidad.
- ❑ **Eleva la exigencia sobre la inventiva**, en materia de patentes pero, a la vez, ofrece más seguridad jurídica tanto a los titulares como a los terceros, evitando disputas y litigios innecesarios.
- ❑ Como se va a exigir que todas las patentes pasen el examen, las empresas, antes de desarrollar o invertir en una investigación **comprobarán el estado de la técnica** a nivel mundial.
- ❑ Se **moderniza** el título de modelo de utilidad.
- ❑ Se logra una **mejor definición** en el régimen de invenciones laborales.

Conclusiones sobre la opinión de Repsol respecto a la Nueva Ley de Patentes



Se pueden traducir en beneficios para la sociedad: menor carga en los tribunales (anulaciones), menor carga administrativa, mejor sistema de protección de la I+D lo que se traduce en un mayor incentivo para hacer I+D y divulgarla presentando solicitudes de patente, lo que a su vez facilita la innovación, etc.

Se persigue obtener un sistema de patentes de mayor solidez, equiparándonos a los sistemas de patentes más innovadores como el europeo y promoviendo la obtención de títulos sólidos para los solicitantes. De esta forma, confiamos en que la entrada de la Ley de Patentes L24/2015 mejorará el prestigio del sistema de patentes español.

GRACIAS

