



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

¿Por qué y para qué una nueva Legislación Española para las invenciones? Ley 24/2015

Patricia García-Escudero
Directora General OEPM

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
2. Reducción de Cargas Administrativas
3. Apoyo al emprendedor



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



- **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**

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**
- **Eficacia de recursos dedicados a lo importante. Norma ISO 9001**
- **Concesión rápida de patentes fuertes**
- **Mayor flexibilidad del Sistema (Reglamento)**

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**

- 
- 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

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

Evolución de indicadores de Patentes 2008-2014

Indicadores	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solicitudes de Patentes Nacionales	3.712	3.669	3.528	3.361	3.133	3.031
Concesión de Patentes según el Procedimiento utilizado:						
Procedimiento General	2.296	2.403	2.433	2.348	2.604	2.771
Procedimiento de Examen Previo	211	266	286	305	289	330
Solicitudes de Patentes de origen español:						
Patentes PCT (Fuente OMPI) 17º	1.564	1.772	1.729	1.700	1.700	1.685*
Patentes Europeas (Fuente EPO) 16º	1.263	1.436	1.412	1.548	1.504	1.507*
Validaciones de Patentes Europeas	18.735	15.732	18.632	19.361	18.588	18.181
Origen ES	1,5%	1,8%	1,6%	1,6%	1,6%	1,8%
Origen Extranjero	98,5%	98,2%	98,4%	98,4%	98,4%	98,2%

Internacionalización
Empresas Españolas

Protección de
empresas
extranjeras en
España

* DATOS PROVISIONALES

Posición de España a nivel mundial en patentes: 29º

**Posición de España a nivel mundial en publicaciones científicas:
Publicaciones: 20º**

Trámite de Audiencia a los sectores interesados.

Más de 30 escritos de alegaciones recibidos, entre otros:

Sector privado:
Farmaindustria,
Asociación Española
Medicamentos
Genéricos, CEOE Y
CEPYME, BSH
Electrodomésticos,
Asociación Empresas
Biotecnológicas,
Colegio Agentes
Propiedad industrial

Sector público: SE
Investigación,
Desarrollo e
Innovación
(MINECO), DG
Política Universitaria,
CRUE, CSIC, CNMC,
Red.es

CCAA: Instituto
Fomento Región de
Murcia. Acció-
Generalitat
Catalunya , Gobierno
Canarias

**Alegaciones
espontáneas por
agentes del sector,
como jueces y
magistrados, juristas
de reconocido
prestigio,
representantes de la
Universidad o la
Fundación CEFI**

Estructura de la Ley 24/2015

16 Títulos

186 Artículos

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposición derogatoria

9 Disposiciones Finales

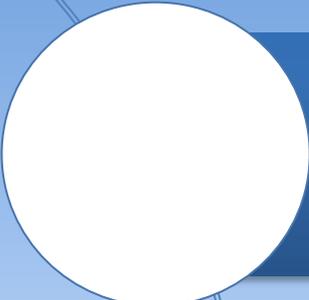
Unidad de Registro

CCP como modalidad

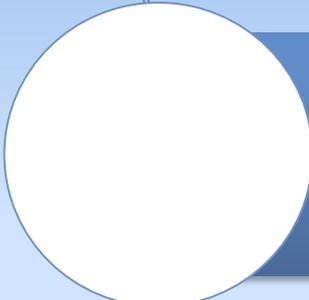
Modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), de 2000, posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.

El estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España.

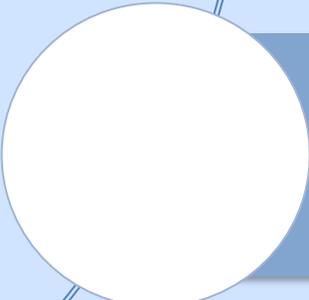
Se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento



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.



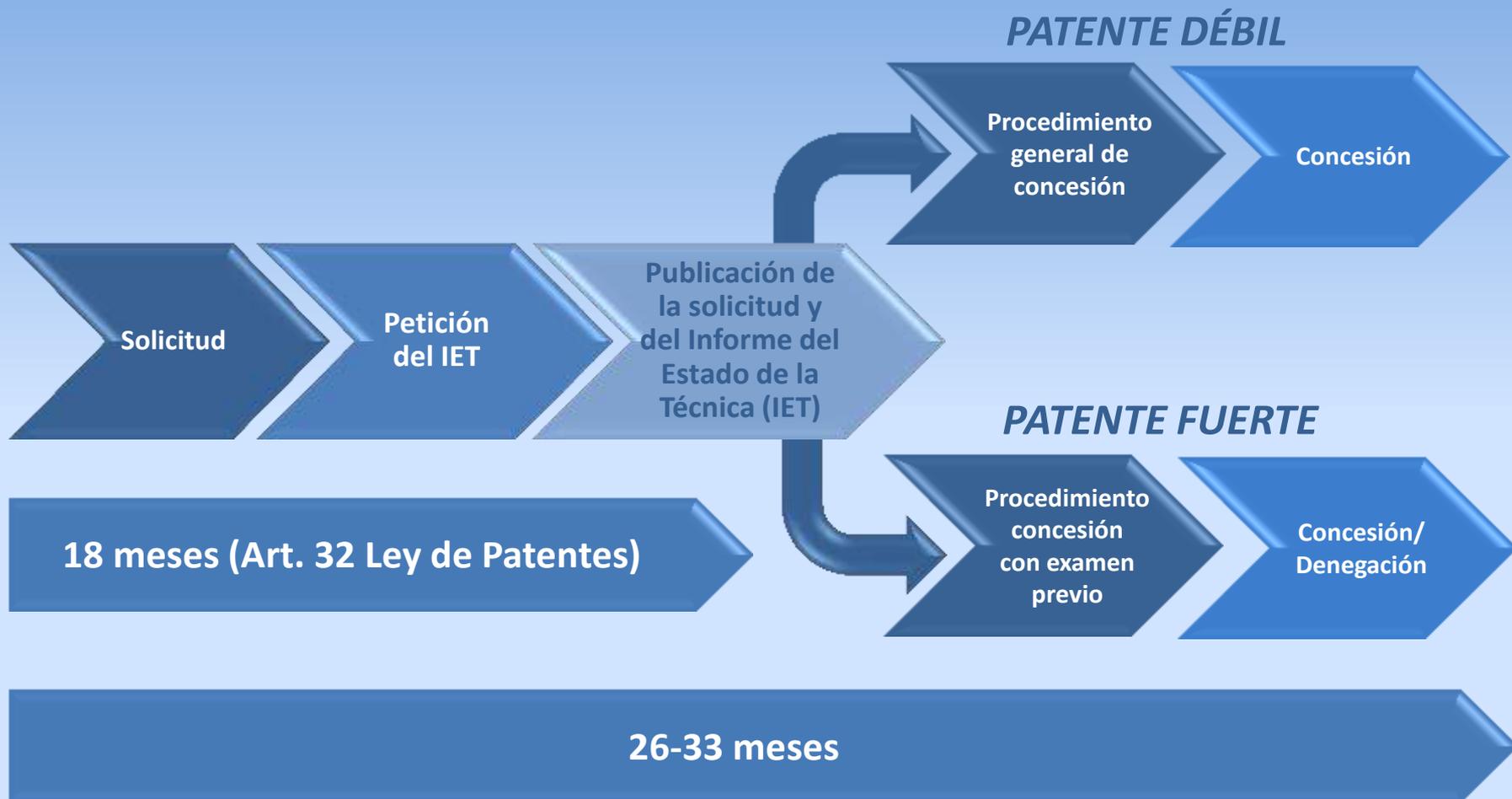
También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.



En lo que atañe a las 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 se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Título V

PROCEDIMIENTO



Título V

PROCEDIMIENTO

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

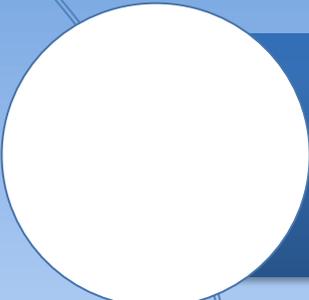
Examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva.

Integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.

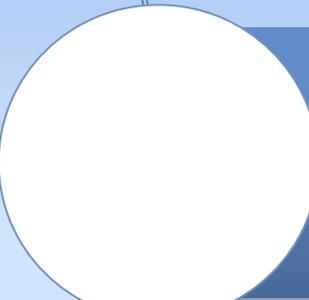
Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición postconcesión.

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.

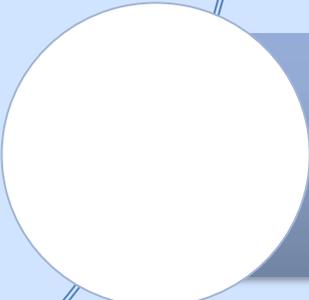
Títulos VI y VII, actualizados en reformas anteriores



Se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar».



Mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora



La Ley añade las indemnizaciones para garantizar el cese de la actividad infractora.

La obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional.

Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC.

Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia.

Regulación de las licencias obligatorias, Defensa y Sanidad.

La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos –uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la OEPM para determinar las condiciones de la licencia.

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 .

Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley17/2001, de7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley19/2006, de5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

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.

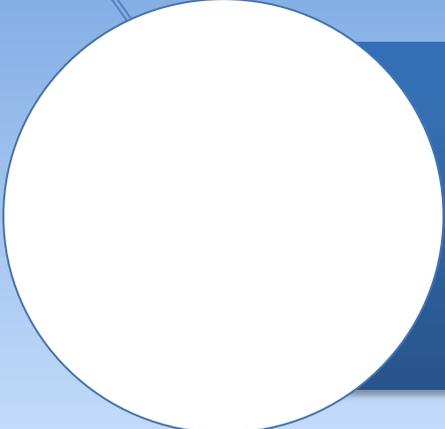
Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

Título XIII, MODELOS DE UTILIDAD

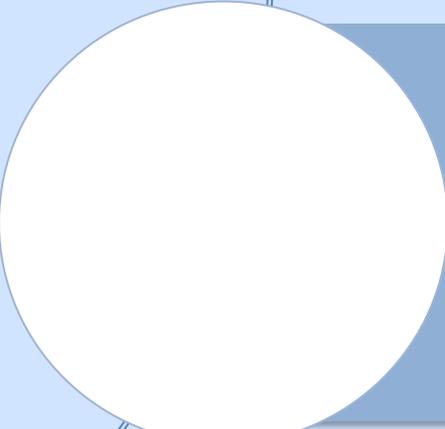
La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes.

Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica.



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.

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 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 reglamentariamente se determinen.

Modificación de artículos de Ley de Marcas y Ley de Diseño.

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.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.oepm.es

direccion@oepm.es

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)



@OEPM_es



OEPM



OEPM